



ANTÓNIO SOUTO MOURA

# AS FUNÇÕES DA MARCA E A TUTELA JURÍDICA DA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR

DISSERTAÇÃO COM VISTA À OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE  
EM DIREITO

ORIENTADORA: PROFESSORA DOUTORA CLÁUDIA TRABUCO

FEVEREIRO 2016



## **DECLARAÇÃO ANTIPLÁGIO**

Declaro por minha honra que o trabalho que apresento é original e que todas as minhas citações estão corretamente identificadas.

Tenho consciência de que a utilização de elementos alheios não identificados constitui uma grave falta ética e disciplinar.

Lisboa, 2 de Fevereiro de 2016

---



## **AGRADECIMENTOS**

À Professora Cláudia Trabuço, pela disponibilidade para orientar este estudo, pelos bons conselhos e palavras de incentivo.

À Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e à Biblioteca da Faculdade de Direito de Lisboa, pelos importantes instrumentos que possibilitaram a minha investigação e trabalho.

Ao pai, por todas as revisões, livros e conversas e à mãe, pelas palavras animadoras e compreensivas. O apoio constante e incondicional de ambos foi aqui, como em todas as restantes dimensões da minha vida, determinante.

Aos autores citados, pela inspiração, trabalho e dedicação ao estudo destas matérias que estabelece a base sobre a qual se constrói esta dissertação.



## **RESUMO/ABSTRACT**

Este trabalho visa, através de uma contraposição entre o Direito das marcas e o Direito do consumo, determinar se a marca tutela de alguma forma a expectativa que cria no consumidor. Para tal, iremos analisar a teoria das funções da marca, nomeadamente, a existência de uma função jurídica de garantia de qualidade, tendo em conta um interesse público geral de proteção do consumidor presente no mercado concorrencial.

Iremos estudar também a forma como as normas específicas de Direito do consumo protegem o consumidor em relação à expectativa criada pela marca, numa relação concreta de consumo.

The purpose of this paper is to scrutinize if trademarks somehow protect the consumers' expectation, through series of comparisons between trademark law and consumer law. In order to do so, we will analyze the trademark functions theory, namely the potential existence of a quality function, taking into consideration the general public interest to protect consumers in the competing market. We will also study the specific consumers' protecting laws, in correlation with a concrete consumer relationship, to determine if his expectation, created by the trademark, is protected and in what terms.

- O Corpo deste trabalho ocupa 127.716 caracteres.





## **MODO DE CITAR**

As obras citadas pela primeira vez ao longo do texto são identificadas pelo nome não completo do autor mais comumente adotado, título, editora, ano e página. Nas referências subsequentes indica-se o nome, título da obra resumido seguido da expressão “*cit.*” e página.

As decisões jurisprudenciais citadas são identificadas pelo tribunal, quando não referido no texto associado à citação, e pelo número do processo, data de publicação e página.

As traduções de referências em língua estrangeira são da nossa responsabilidade. São feitas transcrições da citação relevante na língua original quando o seu significado assim o justifique.

O presente trabalho é redigido de acordo com o novo acordo ortográfico, salvo a transcrição de textos e títulos de obras ou disposições legais redigidas de acordo com o anterior acordo, por respeito aos autores citados.



## **ABREVIATURAS**

AAFDL - *Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa (editora)*

ADI - *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*

CC - *Código Civil*

CJ - *Coletânea de Jurisprudência*

CJTJCE - *Coletânea de Jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias*

CPI - *Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo DL 36/2003, de 5 de Março, atualizado pela Lei n.º 46/2011, de 24 de Junho*

DL - *Decreto-lei*

EDC - *Estudos de Direito do Consumidor*

GRUR - *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*

GRUR Int. - *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*

IHMI - *Instituto de Harmonização do Mercado Interno*

IIC - *International Review of Industrial Property and Copyright Law*

Nova DM - *Diretiva (UE) 2015/2436, de 16 de Dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, que vem reformular a Diretiva 2008/95/CE, de 22 de outubro de 2008 (anterior DM).*

RDC - *Rivista di Diritto Industriale*

RDI - *Revista de Direito Industrial*

RMC - *Regulamento da Marca Comunitária nº 207/209 de 26 de Fevereiro de 2009, que revogou o Regulamento nº 40/94 de 20 de Dezembro de 1993.*

ROA - *Revista da Ordem dos Advogados*

RPDC - *Revista portuguesa de Direito do Consumo*

TCL - *Tribunal de Comércio de Lisboa*

TJCE - *Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias*

TJ/TJUE - *Tribunal de Justiça da União Europeia*

TRL - *Tribunal da Relação de Lisboa*



## INDICE

<b>Introdução</b>	<b>1</b>
<b>Parte I – Direito Industrial e Direito do Consumo</b>	<b>5</b>
1. Os interesses protegidos	5
1.1. Os Interesses dos Consumidores	6
1.2. Confronto de Interesses	7
2. A marca e o consumidor	9
2.1. A marca como instrumento concorrencial	9
2.2. O conceito de consumidor	11
2.3. A expectativa	12
<b>Parte II – Funções da Marca</b>	<b>15</b>
1. Função distintiva	15
1.1. A discussão	16
2. Função publicitária	20
2.1. A discussão	22
2.2. Posição adotada	26
3. Função de garantia de qualidade	29
3.1. A discussão	30
3.1.1. O dever de controlo	34
3.1.2. Marca enganosa e uso enganoso da marca	36
3.2. A jurisprudência do TJUE	41
3.3. Tomada de posição	45
<b>Parte III – A Marca na Relação de Consumo</b>	<b>55</b>
1. Os direitos gerais do consumidor	56
2. Venda de bens de consumo marcados	58
2.1. A marca como critério de desconformidade	60

<b>Conclusão</b>	65
<b>Bibliografia</b>	68

*“A brand is a promise. It creates expectations  
that the product has to deliver.”*

- Guillaume Van der Stighelen





## INTRODUÇÃO

Vivemos numa era em que, cada vez mais, pensamos que aquilo que somos é ditado por aquilo que temos e aquilo que temos é aquilo que compramos, o que consumimos. Um determinado bem terá, de acordo com esta visão, uma função que irá para além daquela para que foi materialmente concebido.

Esta é uma característica daqueles que vivem na chamada sociedade de consumo, na qual o principal motor do desenvolvimento passou da produção e criação para a aquisição e consumo. Não só as escolhas como também as necessidades do consumidor são determinadas pelo marketing e publicidade, mecanismos transversais a qualquer meio de comunicação.

Nesta sociedade as marcas assumem um papel cada vez mais fundamental.

As marcas permitem distinguir um produto<sup>1</sup> do outro, permitem fazer a ligação entre as experiências de consumo passadas e as futuras, permitem conectar aquilo que ouvimos e vimos acerca de um produto e o produto em si. Tudo através de critérios racionais de escolha.

Mas, mais do que isto, as marcas conseguem criar uma imagem própria, isto é, conseguem concentrar, na mente do consumidor, uma série de características e qualidades que lhes conferem uma identidade própria, autónoma da sua origem.

A escolha económica do consumidor passa a ser influenciada, não por critérios objetivos de decisão (relação preço/qualidade, durabilidade, eficácia na satisfação de uma necessidade, etc.) mas pelo desejo de aderir a essa ideia, de representar essa mensagem. As marcas tornam-se autênticos objetos de culto, não pelos produtos que marcam, mas pelo que representam. Não é raro ver-se pessoas com tatuagens que reproduzem o sinal de uma marca, veja-se o exemplo da “*Harley Davidson*” no âmbito da cultura *motard*.

---

<sup>1</sup> Entendemos, na linha da maioria da doutrina atual, que o conceito de produto engloba tanto a referência a bens como a serviços, sendo repetitiva a expressão por vezes utilizada, “produtos ou serviços”.

Podemos dizer que a marca tem um autêntico valor económico para o consumidor, tendo em conta que este está disposto a pagar um preço mais elevado por produtos de determinada marca, com qualidades e desempenho semelhantes a outros produtos concorrentes.

Tudo isto resulta da capacidade da marca para criar uma expectativa do consumidor relativamente ao produto marcado, à sua qualidade, desempenho e a outros elementos determinantes na opção de consumo tomada. Como veremos, esta confiança que o consumidor deposita na marca irá influenciar profundamente o conteúdo do contrato de consumo, dado que constitui um importante critério para a determinação do seu objeto.

O Direito não é claro no que toca à proteção desta expectativa do consumidor criada pela marca, pelo que se podem colocar várias questões de uma importância cada vez maior tendo em conta o crescente papel das marcas no mercado e na sociedade em geral.

Em que medida é que esta expectativa é protegida pelo Direito? Mais concretamente, será que o Direito das marcas tutela diretamente esta confiança? Será que, além de criar uma expectativa, a marca deve ter como objetivo protegê-la?

## **METODOLOGIA**

Para podermos responder a estas questões começaremos por estudar os objetivos e interesses protegidos pelo Direito industrial, no qual se integra o regime da marca e contrapô-los aos do Direito do consumo, tentando perceber como se conjugam estas duas áreas do Direito.

Faremos também uma breve análise do conceito de marca e do conceito de consumidor e da forma como se relacionam através da expectativa.

De seguida, tentaremos descobrir se, e de que forma, o consumidor é protegido diretamente pelo sistema de marcas, através da tutela da sua expectativa.

Para tal teremos de determinar qual a função ou, a existirem várias, as funções jurídicas da marca, fazendo um estudo das várias posições doutrinárias e jurisprudenciais sobre a questão. Será particularmente relevante apurar se existe, e em que termos, uma função jurídica de garantia de qualidade, tendo em conta a confiança gerada no consumidor pela marca.

Nesta análise iremos debruçar-nos essencialmente sobre as marcas livres singulares e o seu regime, por serem as mais relevantes para o problema em causa. Optámos por não incluir neste trabalho (salvo breves e ocasionais referências) o estudo das marcas coletivas, criadas apenas com o objetivo de garantir ou certificar uma certa qualidade e não como instrumento concorrencial do titular. Ao contrário das marcas comuns, a exploração destas marcas não é livre, depende de regras previamente estabelecidas, pelo que não existe um confronto de interesses semelhante ao das marcas comuns.

Deixámos também de parte o regime da concorrência desleal e a tutela penal do consumidor, para nos focarmos no confronto entre Direito das marcas e Direito do Consumo.

Por fim iremos ver, no âmbito de uma relação de consumo concreta, a forma como a marca influencia o conteúdo de um contrato e o modo como o Direito do consumo protege o consumidor quando a sua expectativa em relação à marca e aos produtos se vê frustrada.

Este estudo basear-se-á no Direito português da propriedade industrial e do consumo, sem esquecer as normas europeias aplicáveis, principalmente a nova DM, e a muito importante jurisprudência do TJUE e TCE acerca destas matérias. Serão feitas, no entanto, algumas curtas referências a Direito estrangeiro, nomeadamente ao americano, alemão, espanhol e italiano.

Não podíamos deixar de ter em conta também a copiosa doutrina sobre estes assuntos, seja portuguesa ou estrangeira, no âmbito da uniformização normativa levada a cabo pelo Direito europeu.



## PARTE I - DIREITO INDUSTRIAL E DIREITO DO CONSUMO

### 1. OS INTERESSES PROTEGIDOS

O Direito industrial foi criado com o intuito de proteger os interesses dos industriais, os profissionais intervenientes no caminho percorrido por um produto desde que é concebido até à sua chegada às mãos do consumidor final.

Mais concretamente, tem a missão de proteger a afirmação de uma empresa no espaço concorrencial, seja através da atribuição de certas vantagens concorrenciais (na defesa da sua capacidade de inovar e de distinguir), seja através da proibição de certas condutas de concorrência (na luta contra a concorrência desleal)<sup>2</sup>.

Apesar de visar proteger os direitos das empresas, o Direito industrial move-se no âmbito do mercado concorrencial, pelo que se vê limitado pelos outros interesses aí em jogo. Assim, tem de ter em consideração, na extensão dos direitos que atribui, os interesses dos concorrentes e dos consumidores<sup>3</sup>.

Isto significa que, cada vez que falamos numa tutela jurídica no âmbito do Direito industrial de outros interesses que não os do empresário, essa tutela apenas existe por força da conexão ou do choque com outras áreas do Direito, que lhe impõem uma autolimitação.

Como veremos, as normas de Direito industrial podem efetivamente tutelar outros interesses, como os dos consumidores, mas tal não faz parte do seu objetivo fundamental, será uma tutela acessória e excecional, causada pela colisão com outros direitos.

---

<sup>2</sup> Neste sentido, Cf. LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, Almedina, 2014, pp.20-21., Contra a inclusão da concorrência desleal no Direito industrial, OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Comercial-Direito Industrial*, vol. II, AAFDL, 1988, pp.3 e ss.

<sup>3</sup> É o que defende JONATHAN D. C. TURNER, *Intellectual Property and EU Competition Law*, Oxford, 2010, p.23: "Assessment of the legitimate scope of intellectual property rights should take into account other EU objectives such as (...) consumer protection".

Podemos então afirmar que o quadro-geral em que as marcas se inserem tenta equilibrar simultaneamente interesses do titular, dos seus concorrentes (em relação ao monopólio que a marca acarreta) e dos consumidores<sup>4</sup>.

O Direito do consumo é construído com base na ideia de desequilíbrio entre as partes numa relação de consumo. O seu objetivo ou fundamento é, acima de tudo, a proteção do consumidor (cujo conceito veremos *infra*<sup>5</sup>), visto como parte mais fraca no contrato, dado o pressuposto de que o profissional dispõe de maior informação e capacidade financeira<sup>6</sup> o que resulta numa maior capacidade para determinar o conteúdo do contrato.

É constituído por vários diplomas dispersos, cujo âmbito de aplicação é determinado, na maior parte (mas não na totalidade) das vezes pelo conceito de consumidor que neles é adotado.

Uma das suas características mais importantes é a multidisciplinariedade, uma vez que é aplicado em conjunto com vários outros ramos do Direito<sup>7</sup>, sempre que exista uma relação de consumo.

### **1.1. Os Interesses dos Consumidores**

Quando falamos em interesses dos consumidores referimo-nos normalmente a interesses individuais associados, maioritariamente, a direitos subjetivos como, por exemplo, o direito à reparação civil de um dano<sup>8</sup>, defendidos através da ação judicial individual.

Contudo, existem também interesses gerais da comunidade ou do público consumidor, merecedores de tutela pelo Direito do consumo. Estes não se referem a um

---

<sup>4</sup> Cf. AMANDA MICHAELS, *A Practical approach to trademark law*, pp.6 e ss.

<sup>5</sup> P. 11 e ss.

<sup>6</sup> Cf. JORGE MORAIS CARVALHO, *Manual de Direito do Consumo*, Almedina, 2014, pp.21 e ss.

<sup>7</sup> Quanto à discussão acerca da sua autonomia científica, ver: JORGE MORAIS CARVALHO, *Manual de Direito do Consumo*, cit, pp.20-21.

<sup>8</sup> No entanto, como lembra MÁRIO FERREIRA MONTE, a proteção de interesses jurídicos não se confunde com direitos subjetivos, vai para além destes, Cf. MÁRIO FERREIRA MONTE, *Da Protecção Penal do Consumidor*, Almedina, 1996, pp. 205 e ss.

consumidor concreto, numa relação de consumo específica, mas a todos os potenciais consumidores de um certo produto ou mercado. Como veremos, qualquer tutela dos interesses do consumidor que o Direito industrial possa, eventualmente, exercer será sempre feita a este nível supra individual.

Desenvolvem um papel importante, na proteção destes interesses coletivos e difusos, as associações de proteção do consumidor, como a DECO, e o Ministério Público. Quanto aos próprios consumidores, estes podem defender-se, em Portugal, através da ação popular e da ação inibitória de modo a prevenir, corrigir ou fazer cessar práticas lesivas dos seus direitos<sup>9</sup>.

## **1.2. O Confronto de Interesses**

A proteção dos consumidores torna-se essencial para o desenvolvimento da economia, uma vez que a sua confiança no mercado gera um aumento do consumo, beneficiando todos os restantes agentes económicos, incluindo os protegidos pelo Direito industrial. Por outro lado, a proteção conferida pelo Direito Industrial às empresas traz vários benefícios para o consumidor, como veremos mais concretamente no caso das marcas<sup>10</sup>.

Contudo, nos casos em que os interesses do consumidor colidem com os do titular do direito de propriedade industrial, será que deve existir alguma tutela do consumidor no âmbito do direito da propriedade industrial?

O desenvolvimento económico e social ditou a transformação da nossa sociedade numa sociedade de consumo, baseada na contratação em massa. Gerou-se a proliferação das normas de proteção dos interesses do consumidor, normas essas que, dada a sua já referida, multidisciplinarietà, se imiscuem em qualquer área do Direito em que possa existir uma relação de consumo.

---

<sup>9</sup> Existe noutros ordenamentos, como por exemplo os EUA, a figura da *class action*, através da qual, um único indivíduo pode agir como representante de um grupo de consumidores. Para um maior desenvolvimento acerca dos meios de tutela destes interesses, Cf. JORGE PEGADO LIZ, *Introdução ao Direito e à Política do Consumo*, Ed. Notícias, 1999, pp. 240 e ss.

<sup>10</sup> *Infra* (Parte II, p.15)

Assistimos, por isso, a uma abertura dos vários ramos do Direito à tão necessária quanto polémica luta contra o desequilíbrio contratual nas relações de consumo.

Assim, encontramos no âmbito da propriedade industrial uma preocupação geral de evitar esse desequilíbrio<sup>11</sup>, através de normas excepcionais que, na nossa opinião, tutelam diretamente os interesses gerais do público consumidor.

Mas iremos mais longe ainda, sempre que estivermos perante uma relação de consumo, “é necessário interpretar a disciplina da propriedade industrial através do olhar deste direito de proteção do consumidor, através do contributo que ele trouxe para a relação de consumo”<sup>12</sup>.

Deve-se interpretar as várias disposições que envolvam o consumidor, do prisma do Direito do consumo, isto é, tendo em conta a interpretação dos mesmos conceitos ou equivalentes nas várias normas específicas de Direito do consumo existentes.

Esta visão é juridicamente justificada pela força constitucional que os direitos do consumidor possuem (artigo 60º da CRP) condicionando a interpretação de todas as normas que se possam aplicar no âmbito de uma relação de consumo.

É um raciocínio que se torna essencial para encontrar, no âmbito de outros direitos, como o Direito industrial, normas que protejam diretamente os interesses do consumidor.

É o que tentaremos fazer neste estudo, relativamente a conceitos como o de *qualidade*, ou o de *erro*.

---

<sup>11</sup> Veja-se o preâmbulo do CPI: “Constituindo um dos factores competitivos mais relevantes de uma economia orientada pelo conhecimento, dirigida à inovação e assente em estratégias de marketing diferenciadoras, a propriedade industrial assume-se, igualmente, como mecanismo regulador da concorrência e *garante da protecção do consumidor*”.

<sup>12</sup> LUÍS SILVEIRA RODRIGUES, “Direito Industrial e tutela do consumidor”, *Direito Industrial vol. II*, Almedina, 2002, p. 274.



## **2. A MARCA E O CONSUMIDOR**

### **2.1. A Marca Como Instrumento Concorrencial**

O CPI estabelece, de modo semelhante à DM, que “O registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina.” (artigo 224º,n.º 1) e que “A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica (...) desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.”

Daqui podemos retirar que a marca é constituída por um sinal, que tem um objetivo principalmente distintivo e cujo registo é constitutivo de um direito exclusivo. Mas a marca nem sempre foi vista desta forma.

O conceito de marca, o conteúdo do direito que atribui e o seu papel na vida comercial foram alvo de uma grande evolução ao longo dos tempos, acompanhando o desenvolvimento da economia e da sociedade.

Como explica LUÍS COUTO GONÇALVES<sup>13</sup>, as marcas começaram a ganhar importância com as corporações medievais, nesta época podiam assumir a forma de marcas coletivas obrigatórias (iguais para todos os fabricantes de um tipo de produtos e controladas pela respetiva corporação), marcas individuais obrigatórias (colocadas no interesse da corporação, responsabilizando um fabricante pela qualidade dos seus produtos) e as marcas individuais livres (colocadas por opção própria do fabricante destinadas a identificar a proveniência ou qualidade do produto).

A marca era, acima de tudo, um instrumento de regulação, de controlo de qualidade, para proteção do interesse público e não para o proveito de um titular concreto.

A expansão do comércio, o desenvolvimento da tecnologia e transformação dos mercados, devido principalmente à revolução industrial, ditaram uma nova forma de

---

<sup>13</sup> LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, cit., p.157.

funcionar da economia, assente na livre concorrência. As marcas foram abandonando o seu papel corporativo e obrigatório, passando a ser cada vez mais livres e individuais. É a atual marca livre e individual que será objeto deste estudo, salvo raras e breves referências à marca coletiva de certificação.

Houve uma forte transformação da marca tendo em conta a função que esta passou a assumir no mercado e na sociedade. De um instrumento maioritariamente certificativo, passou a ser uma arma concorrencial através das vantagens que proporciona em relação aos outros concorrentes.

Já na era a que podemos chamar pós-industrial, com o desenvolvimento meteórico do marketing e da publicidade, a marca foi deixando de ser apenas um instrumento da concorrência, para se tornar num autêntico fenómeno sociocultural, vista pelo consumidor como algo mais do que um critério de escolha.

O conteúdo do direito de marca vai depender, obviamente, da sua função jurídica, um instrumento jurídico deve ser definido por aquilo para que serve.

Por isso, aprofundaremos a matéria do conteúdo e limites do direito de marca quando estudarmos as funções da marca comum<sup>14</sup>.

Atualmente continuam a existir marcas com a única ou principal função de garantir ou indicar uma qualidade uniforme ou comum. Assumem a forma de marcas coletivas de associação ou certificação (previstas nos artigos 228º e s. do CPI).

A exploração destas marcas é submetida a um controlo por parte do seu titular, de acordo com a lei, estatutos ou regulamentos internos, deixando de ser, por isso, uma marca livre.

Em certos casos a lei atribui a uma pessoa coletiva estadual a titularidade de uma marca coletiva para que proceda ao controlo da qualidade dos produtos marcados.

---

<sup>14</sup> Infra, Parte II.

Nos casos em que a um local de origem se associe uma determinada qualidade única do produto, cabe também às denominações de origem este papel de garantir que essa qualidade se verifica (artigo 228º, n.º 2 do CPI).

## **2.2. O Conceito de Consumidor**

O conceito de consumidor é o que determina, para a grande maioria da doutrina, o objeto e a extensão das várias normas de Direito do consumo<sup>15</sup>, pelo que tem sido alvo de alguma discussão.

Não existe um conceito único, dada a dispersão das normas de consumo, pelo que é necessário determinar, em cada caso, qual o âmbito de aplicação subjetivo de cada diploma<sup>16</sup>.

Este conceito de consumidor é, então, constituído por quatro elementos que variam conforme o diploma em questão:

- 1) Subjetivo, que pode abranger pessoas coletivas ou apenas singulares (o DL.67/2003, por exemplo, apenas se aplica a pessoas singulares).
- 2) Objetivo, tendo em conta o objeto do diploma (utilizando o exemplo anterior, o DL apenas se aplica contratos de compra e venda ou de empreitada relativos a bens de consumo).
- 3) Teleológico, que impõe um uso não profissional dos bens, serviços ou direitos adquiridos. Este é um elemento que não tem margem para grande variação no Direito do consumo, são excluídos os usos no âmbito do exercício de uma atividade profissional, ainda que não relacionados com esta diretamente.
- 4) Relacional, que consiste na exigência de uma contraparte profissional, ou seja, uma contraparte que aja no âmbito de uma atividade económica a título profissional, com vista à obtenção de benefícios (que podem não ser, necessariamente, lucro).

---

<sup>15</sup> Existem, no entanto, algumas posições minoritárias que afastam a relevância do conceito de consumidor, como as elencadas por FERREIRA DE ALMEIDA, *in*, *Direito do Consumo*, Almedina, 2005, p.25.

<sup>16</sup> Cf. JORGE MORAIS CARVALHO, *Manual de Direito do Consumo*, cit., pp.14 e ss.

Apesar de não poder existir uma noção única e fixa, no Direito português podemos utilizar como supletivo o conceito estrito de consumidor previsto na LDC, no seu artigo 2º, n.º1: “Considera-se consumidor todo aquele a quem sejam fornecidos bens, prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos, destinados a uso não profissional, por pessoa que exerça com carácter profissional uma atividade económica que vise a obtenção de benefícios”.

Ao remover a expressão que fazia parte deste artigo: “*para efeitos da presente lei*”, o legislador assumiu uma aplicação supletiva do seu conteúdo a toda a ordem jurídica, tendo em conta o papel da LDC de estabelecer os princípios gerais do Direito do consumo<sup>17</sup>.

Este é, por isso, o conceito de consumidor que teremos em conta no nosso estudo do Direito das marcas.

### **2.3. A Expectativa**

A expectativa criada no consumidor por efeito da marca é o elo de ligação entre estes dois conceitos no âmbito do presente estudo.

Como dissemos, não é qualquer expectativa que deve ser tida em conta pelo Direito.

A expectativa tutelada deve ser legítima, isto é, representante de um interesse real do consumidor e ditada por critérios de razoabilidade, segundo padrões de normalidade, conforme o nível de informação que o consumidor possui e as suas experiências de consumo. Esta expectativa deve expressar-se em atos concretos com relevância jurídica, por exemplo, na aquisição de um produto marcado (não é relevante uma expectativa puramente interior).

Dentro destes limites, entendemos que pode ser tutelada a expectativa do consumidor que efetivamente faz parte da relação contratual, o real declaratório, ou a expectativa que um consumidor médio formaria naquela posição. Tudo depende da norma em causa e dos interesses que se visa proteger.

---

<sup>17</sup> CF. FERNANDO BAPTISTA DE OLIVEIRA, *O Conceito de Consumidor*, Almedina, 2009, pp. 62-63; JORGE MORAIS CARVALHO, *Os Contratos de Consumo*, Almedina, 2012, pp.24-25.

A diferença entre o consumidor médio e o consumidor real, a existir, reside principalmente no nível de informação relativamente ao produto, ao mercado, à contraparte etc. Mas não influencia, na nossa opinião, a exigência de razoabilidade e normalidade na formação da expectativa.

Assim, no âmbito do Direito industrial, mais concretamente das marcas, é tida em conta a expectativa de um consumidor médio, ou seja, com um nível de informação médio, visto que apenas é tutelado o interesse geral do público consumidor<sup>18</sup>.

O TJUE tem entendido, de modo semelhante à maioria da doutrina, que o consumidor médio é razoavelmente atento, perspicaz e esclarecido, mas com menos conhecimento técnico que o profissional relativamente ao produto.

No caso *“Gut Springenheid”*<sup>19</sup>, o TJ defendeu que este consumidor médio teria a capacidade para perceber a informação prestada acerca do produto com atenção e cuidado, contrariando a ideia do consumidor distraído que não analisa a informação prestada.

Contudo, estes não são critérios uniformes, comuns a todo o universo de consumidores, devem sempre ser adaptados ao tipo de produtos em causa, na determinação de uma expectativa razoável<sup>20</sup>.

Já no âmbito das normas de Direito do consumo que regulam uma relação contratual concreta entre consumidor e profissional, a expectativa tutelada deve ser, como veremos<sup>21</sup>, a do consumidor real, tendo em conta o seu nível de informação concreto, o seu conhecimento acerca dos elementos essenciais do contrato.

Esta é a única forma de verdadeiramente prosseguir os objetivos fundamentais do Direito do consumo de compensar um desequilíbrio contratual de informação e poder negocial. Não é suficiente a constatação de que, à luz dos critérios legais, existe uma relação de consumo, nem suficientemente eficaz o critério do consumidor médio, é

---

<sup>18</sup> Cf. FERNANDO BAPTISTA DE OLIVEIRA, *O Conceito de Consumidor*, cit, pp.214 e ss.

<sup>19</sup> Processo C-210/96, de 16 de Julho de 1998, RJTJ, p. 4657. No qual se discutiu o carácter enganoso de certas rotulagens.

<sup>20</sup> Veja-se a posição do TJ no caso *“Adam Opel”*, processo C-48/05, de 25 de Janeiro de 2007, p.1045.

<sup>21</sup> *Infra*, p.57-58.

necessário verificar em concreto que diferenças informativas existem entre as partes, dentro de um critério de razoabilidade, para poder tutelar os interesses individuais do consumidor<sup>22</sup>.

Por exemplo, se um técnico de informática adquire um computador para oferecer a um familiar, esta é uma prática exterior ao exercício da sua profissão, e existe uma relação de consumo. Contudo, na aplicação das normas específicas de Direito do consumo a esta relação, deve-se ter em conta o seu nível especial de conhecimento na matéria (que pode até ser superior ao da contraparte que age como profissional) na formação de uma expectativa razoável e normal para alguém na sua posição.

---

<sup>22</sup> Cf. JORGE MORAIS CARVALHO, *Manual de Direito do Consumo*, cit, pp. 80-81.

## PARTE II - FUNÇÕES DA MARCA

A discussão em torno da função (ou funções) da marca é essencial para determinar os limites do direito exclusivo que esta proporciona ao seu titular no mercado concorrencial e serve como critério para compatibilizar essa exclusividade com o princípio da livre circulação de produtos ao nível europeu. O consumidor e a sua expectativa constituem uma referência imprescindível na procura deste equilíbrio.

A marca exerce, *de facto*, várias funções que se traduzem em vantagens para o titular mas também para o consumidor, normalmente apelidadas pela doutrina de funções económicas.

A simples utilização da marca permite que os produtos marcados se diferenciem dos outros no mesmo mercado, funcionando como um centro de imputação, por parte dos consumidores, das qualidades ou características que atribuem a esses produtos, seja pela sua experiência, pela publicidade ou pela reputação da própria marca e do seu titular<sup>23</sup>, o que facilita a procura e garante transparência no mercado.

Como refere VANZETTI<sup>24</sup>, estas funções que se retiram da prática não são necessariamente as que a lei tutela, pelo que a doutrina tem discutido intensivamente sobre quais são as funções jurídicas da marca e como se relacionam<sup>25</sup>.

### 1. FUNÇÃO DISTINTIVA

O sinal que constitui a marca tem de ser capaz de distinguir os produtos marcados de outros da mesma espécie. É o que se retira do artigo 222º do CPI, do artigo 2º da DM e o do artigo 4º do RMC.

A função distintiva é, para a grande maioria da doutrina, a principal função jurídica da marca, em torno da qual se posiciona todo o seu sistema legal, mas dúvidas têm

---

<sup>23</sup> PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial*, Coimbra, 2011, p.141.

<sup>24</sup> VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in RDC, anno LIX, 1961, p.17.

<sup>25</sup> Esta divisão é hoje em dia afastada por alguma doutrina, como FEZER, *Entwicklungslinien und prinzipien des markenrechts in Europa*, GRUR, 2003, pp.457 e ss, citado por LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, Almedina, 2014, p.158.

surgido quanto ao modo como esta distinção ocorre, se a marca diferencia o produto *in se e per se* ou através da remissão para uma origem comum<sup>26</sup>.

### 1.1. A Discussão

VANZETTI, um dos principais defensores da teoria, dita, tradicional acerca função de indicação de origem, defendia que a distinção apenas seria possível através de “constantes elementos de identidade” do produto, atuando de duas formas possíveis: ou a marca distingue por referência a uma qualidade constante dos produtos marcados ou a uma proveniência produtiva comum. Ora, o autor não encontrava nenhuma exigência legal de manter constante a qualidade dos produtos (questão que discutiremos *infra* mais aprofundadamente<sup>27</sup>), pelo que entendia que a indicação de origem seria a única função tutelada<sup>28</sup>. Esta teoria baseava-se na lei Italiana que, na altura (ao contrário da lei portuguesa) consagrava a indissociabilidade entre a marca e a empresa, expressa pela transmissão vinculada da marca.

FRANCESCHELLI<sup>29</sup> criticou a ideia da função de indicação de origem, afirmando que esta seria reflexo de outros tempos, anteriores à produção em massa, ao domínio da publicidade no mundo dos negócios e à realidade das empresas. De acordo com o autor, os produtos marcados poderiam ter várias origens e uma empresa deter várias marcas apostas em produtos “concorrentes” sendo, por isso, impossível identificar uma única origem.

Este seria, no seu entendimento, um argumento definitivo para justificar a função distintiva dos produtos em si. De acordo com esta teoria, o sinal seria capaz de diferenciar os produtos marcados dos restantes (pelo simples facto de se associarem à marca) e garantir uma homogeneidade entre estes.

---

<sup>26</sup> Para um estudo mais aprofundado acerca da função distintiva é incontornável a obra de LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, Almedina, 1999.

<sup>27</sup> P.29 e ss.

<sup>28</sup> VANZETTI, *Funzione e natura...*, cit., pp.31-32.

<sup>29</sup> FRANCESCHELLI, *Sui Marchi di Impresa*, 4ª ed., Milano, Gluffrè Editore, 1988, pp. 247 e ss, LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, cit., pp. 29 e ss.



As respostas a este entendimento basearam-se na conversão da marca apenas distintiva dos produtos em si e por si, numa mera denominação genérica do próprio produto, esta transformar-se-ia de sinal distintivo em sinal identificativo.

Também FERRER CORREIA veio defender que fora dos casos em que o sinal indica diretamente a proveniência do produto, a marca apenas atua indiretamente como indicador de origem.<sup>30</sup>

Além destas críticas, a consagração generalizada da transmissão autónoma e licença da marca, e da marca de grupo fez tremer a teoria tradicional da função de indicação de origem.

Alguma doutrina optou então por alargar este conceito de origem, através de elementos de continuidade contratual, passando também a englobar aquelas entidades que tivessem com o titular relações atuais de natureza jurídica e económica. Desta forma, a indicação de origem continuaria a ser a única função juridicamente tutelada. LUÍS COUTO GONÇALVES apelida-o de “significado redimensionado”<sup>31</sup>.

Foi este entendimento da função distintiva que foi seguido ao nível comunitário, desde logo, na D.M. no considerando décimo do seu preâmbulo e no seu artigo 2. No R.M.C. também podemos verificar a supremacia da função de indicação de origem no artigo 4.º e no considerando sétimo do seu preâmbulo. É no entanto possível encontrar em ambos os diplomas uma maior abertura a outras funções da marca, ao ser introduzida a expressão “*nomeadamente*”.<sup>32</sup>

No mesmo sentido, também o TJCE optou por uma função de indicação de origem empresarial, acrescentando que a marca deve garantir que todos os produtos

---

<sup>30</sup> FERRER CORREIA, *Lições de Direito Comercial*, vol. 1, Universidade de Coimbra, 1973, pp.312 e ss. Em Portugal, defende também a distinção do produto *in se e per se*, OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito comercial*, vol.2, AAFDL, 1988.

De facto, o consumidor pode não identificar a origem concreta do produto, mas tal não implica, na nossa opinião e da maioria da doutrina, o afastamento imediato da função de indicação de origem. É suficiente uma crença de que existe uma origem (mesmo que anónima) comum a todos os produtos marcados, seja ela qual for.

<sup>31</sup> LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual...cit.*, p. 160.

<sup>32</sup> E também, por exemplo, no Regulamento (CE) n.º 207/2009: “ (...) marca comunitária, cujo objetivo consiste *nomeadamente* em garantir a função de origem da marca...”

marcados (independentemente da sua origem produtiva) foram fabricados sob o controlo de uma única empresa, responsável pela sua qualidade<sup>33</sup>.

COUTINHO DE ABREU<sup>34</sup> questiona esta teoria redimensionada, no caso de marcas coletivas de certificação e nos casos em que o titular permite o registo de uma marca igual para um produto igual, por parte de outra entidade sem qualquer relação jurídico-económica.

Não podemos concordar com esta última crítica, visto que, na prática, a declaração de consentimento, tem um efeito semelhante a uma autorização<sup>35</sup>.

MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, na linha de GALLI, entende que apenas podemos manter esta função de origem empresarial da marca se prescindirmos da variante temporal<sup>36</sup>.

Mesmo alargando o conceito de origem empresarial a uma pluralidade de entidades com uma relação jurídico-económica, a livre cessão da marca pode impedir a indicação de uma procedência empresarial constante nos casos em que produtos com a mesma marca, fabricados em momentos distintos, sob o controlo de entidades diferentes, sejam disponibilizados ao público em simultâneo. Nestes casos não se pode considerar que existe perante o consumidor apenas uma entidade comum responsável pelo controlo da utilização da marca ou pela qualidade do produto, visto que esta está presente, em simultâneo e indiferenciadamente, em produtos marcados com autorização (e sob responsabilidade) do atual titular e em produtos marcados com autorização do anterior titular, ainda em circulação no mercado, pelos quais o atual titular não se pode responsabilizar.

A marca não consegue, para estas situações, proteger contra o risco de confusão no que toca à origem do produto.

---

<sup>33</sup> Caso “HAG II”, TCE, Processo C-10/89 in “CJTCE” 1990, p.3758

<sup>34</sup> COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, Vol.1, Almedina, 1999, pp.120 e ss.

<sup>35</sup> Em tempos entendeu-se que esta autorização apenas seria admissível nos casos em que não pusesse em causa os interesses do consumidor (artigo 189º, n.º 2 do CPI de 1995). Isto constituiu uma verdadeira abertura do Direito de marcas à proteção do consumidor. Para um maior desenvolvimento desta matéria: OTERO LASTRES, “La autorización del anterior titular de la marca y la protección de los consumidores”, *ADI III*, 1976, pp.285 e ss.

<sup>36</sup> MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, *La marca engañosa*, Civitas, 2002, pp.31 e ss., GALLI, *Funcioni del marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè, 1996, pp.140 e 141.

A função de indicação de origem na sua forma redimensionada foi também posta em causa com a criação de normas que conferem uma proteção ultramerceológica às marcas de prestígio<sup>37</sup>, tutelando outra função da marca: a função publicitária.

Acresce que a possibilidade de se negociar e registar marcas não usadas, além de apontar também para uma função publicitária da marca, torna difícil defender a continuidade empresarial na qual se baseia esta ideia de origem.

Como refere LUÍS COUTO GONÇALVES<sup>38</sup>, deixa de existir continuidade se o transmitente utilizar a marca numa atividade não conexa com a realizada pelo adquirente ou se não a utilizar de todo.

O autor defende um novo conceito de função distintiva, que atua através de uma garantia pessoal, em vez de empresarial, centrada no ónus do uso não enganoso da marca<sup>39</sup>.

Assim, a origem é transferida para uma realidade subjetiva: a pessoa responsável, nos termos da lei, pelo uso não enganoso da marca. O titular tem um ónus, cujo desrespeito implica a caducidade da marca, de garantir que o uso da marca feito por si ou por terceiro autorizado (por exemplo através da licença) não é suscetível de provocar um erro relevante do consumidor relativamente às características essenciais do produto, à luz do artigo 269º/2 b).

A expectativa do consumidor torna-se, por isso, essencial para a marca exercer a sua função distintiva, mas a sua proteção não constitui, como veremos *infra*, uma função autónoma aos olhos desta teoria.

Visto neste prisma, o sistema de marcas não deixa, com as alterações legislativas referidas, de se centrar na função distintiva, ocorrendo apenas uma transformação do conceito de origem e uma eventual abertura à tutela da função publicitária que a complementa.

Concordamos com esta última posição.

---

<sup>37</sup> Tema que abordaremos adiante, no âmbito da função publicitária da marca.

<sup>38</sup> LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, Almedina, 1999, p.219.

<sup>39</sup> LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva...cit.*, p.224.

Trataremos mais aprofundadamente a questão do uso não enganoso da marca *infra* (pp.36 e ss.).

O regime das marcas foi alvo de uma profunda alteração que tentou acompanhar a mudança do seu papel económico. O fosso entre funções económicas e funções jurídicas foi diminuído com a introdução destas figuras legais e é necessário alterar a forma como olhamos para função distintiva da marca.

Não podemos aceitar uma marca que distingue os produtos por si, sem fazer uma referência a algo que os diferencie. A marca é algo mais do que um simples nome ou classificação do produto.

Por outro lado, parece-nos difícil defender uma função de indicação de origem empresarial tendo em conta a introdução da variável temporal e das alterações legislativas referidas.

A visão subjetiva da indicação de origem, por referência a um controlo do uso não enganoso da marca, parece-nos a mais acertada pois tal não implica uma e única empresa tida como origem, apenas se garante ao consumidor que aquele produto está associado a alguém responsável por um uso não enganoso da marca.

Não seguimos, no entanto, a opinião do autor citado relativamente à forma como esta função se relaciona com as restantes, tema que trataremos nos capítulos seguintes.

## **2. FUNÇÃO PUBLICITÁRIA**

Como temos dito até aqui, a atuação da marca na vida económica foi sendo transformada com o desenvolvimento da produção em massa e com o progressivo afastamento do produtor e consumidor final. A função publicitária ganhou, neste plano económico, um papel central, aumentando o valor da marca, que se tornou no ativo mais importante de muitas empresas.

A função publicitária da marca consiste na capacidade de atrair consumidores, influenciando a sua decisão através de uma imagem subjetiva que formam da mesma, por força, do seu uso, da publicidade ou do carácter expressivo/sugestivo do sinal.

A marca invoca uma mensagem própria, autónoma do seu titular e da publicidade feita aos produtos marcados em concreto. Esta mensagem, eminentemente subjetiva, é transferida, na mente do consumidor para elementos concretos do produto marcado. Cria assim uma expectativa relativamente a certas qualidades do produto.

Esta influência da marca na mente do consumidor é tão forte que pode mesmo condicionar a experiência ou perceção que este tem do próprio produto e da sua qualidade<sup>40</sup>. O consumidor convence-se, por força de uma enorme capacidade atrativa da marca, que os produtos possuem certas características ou qualidades que, de facto, não se verificam.

A marca não é um suporte ou veículo publicitário mas tem uma força de venda própria (ou *selling power*) capaz de levar o consumidor a optar pelos seus produtos ignorando critérios racionais de apreciação<sup>41</sup>.

Para alguns autores esta capacidade promocional não atua por si, mas apenas por referência a uma origem comum. Isto torna a função publicitária numa consequência da função de indicação de origem<sup>42</sup>.

Tendo em conta também o que dissemos quanto à função distintiva, entendemos que não é necessária uma recondução à origem empresarial, a marca exerce por si um poder atrativo próprio. Pode não ser (e na maioria dos casos não é) determinante para influenciar a decisão do consumidor que este associe a marca a uma origem empresarial. Por vezes a marca é capaz de criar uma ideia de personificação, isto é, torna-se aos olhos do consumidor, numa entidade própria, independente de quem a explora, sendo tratada na publicidade como um sujeito (Ex. “A MEO oferece-lhe...”).

---

<sup>40</sup>Cf. MARK MCKENNA, "A Consumer Decision-Making Theory Of Trademark Law.", *Virginia Law Review*, 2012, pp.118-119, o autor dá o exemplo de testes feitos a consumidores de refrigerantes, em que a maioria dos consumidores preferiu o sabor da bebida da marca *Pepsi* nos testes cegos mas, sabendo a marca, posteriormente, preferiu o sabor da bebida da marca *Coca-cola*. O consumidor gosta mais de *Coca-cola*, quando sabe que é *Coca-cola*.

<sup>41</sup>Cf. LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual...cit.*, p.165.

<sup>42</sup> GIOVANNI MASSA, *Funzione Attrattiva e Autonomia del Marchio*, Jovenne Editore, 1994, p.138.

Entendemos que esta função vai além da captação e criação de *goodwill*, ou reputação dos produtos, é capaz de criar um verdadeiro culto à marca em si e à mensagem que transmite.

É este efeito persuasivo autónomo que confere à marca um valor próprio e que motiva os negócios de *merchandising*, transmissão autónoma e de licença.

A consagração jurídica desta função foi, apesar deste importante papel económico (e social) bastante discutida.

## 2.1. A Discussão

A doutrina americana tem reconhecido, na sua maioria, a função publicitária como uma função jurídica da marca, ligada à condensação de *goodwill* e autónoma da importante função de garantia de qualidade.<sup>43</sup>

Como vimos, grande parte doutrina europeia entendia inicialmente que a função distintiva era a única função essencial protegida pela lei e por isso não haveria lugar para a tutela jurídica da função publicitária<sup>44</sup>.

Para VANZETTI<sup>45</sup>, proteger juridicamente a função publicitária seria “conceder a determinadas empresas um privilégio de todo injustificado do ponto de vista do progresso económico, que hoje se presume dever ser fundado na liberdade de concorrência, fundada no preço e qualidade, para prevalecer sobre o mercado, com base em escolhas conscientes do público”.

De facto, a função publicitária beneficia o titular da marca em prejuízo do consumidor. Este deixa de fazer uma escolha racional, com base no custo/benefício da aquisição daquele produto comparativamente aos restantes, mas baseia-se em critérios sentimentais, facilmente manipuláveis. Facilmente é levado a crer que necessita de

---

<sup>43</sup> Como explica MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas*, Almedina, 2003, p.218, para alguns autores a qualidade seria a principal causa de *good will*. Cfr MCCARTHY, *Trademarks and Unfair Competition vol. 1*, Clark Boardmann Callaghan, 1996.

<sup>44</sup> Talvez a mais importante exceção foi ISAY, *Die Selbständigkeit des Rechts na der Marke*, GRUR, 1929, pp.26 e ss., Referido por MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas*, cit., p. 218.

<sup>45</sup> VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in RDC, anno LIX, 1961, p.44, traduzido por MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas*, cit., pp.219 e 220.

algo que na verdade não lhe faz falta. Como refere o autor citado, estamos perante “a arte de seduzir o próximo lançando-lhe fumo nos olhos, turvando a sua escolha com elementos irracionais e geralmente deseducativos”.

É por isto que entendemos, na senda de AREAN LALIN<sup>46</sup>, que esta função deve ser moldada de modo a respeitar os direitos dos consumidores e da concorrência. Tal apenas pode ser conseguido, como veremos<sup>47</sup>, se associarmos à função publicitária uma garantia de qualidade correspondente.

A lei já dava indícios de reconhecer o valor comercial da marca, conferido pela sua função publicitária, na cessão autónoma e licença da marca, bem como na proteção da marca notoriamente conhecida (CPI de 1940)<sup>48</sup> mas é na Diretiva de Marcas, com a proteção ultramerceológica da marca de prestígio, e com a possibilidade de negociar marcas não usadas (que já existia em Portugal antes da DM) que a lei passa a consagrar diretamente uma função jurídica publicitária.

Com a introdução Italiana destas figuras, até VANZETTI, um dos mais assertivos defensores da função de indicação de origem como única função jurídica da marca, se viu obrigado a rever (várias vezes) a sua posição<sup>49</sup>.

O artigo 242.º do CPI, e o (atual) artigo 5.º n.º 3, a) da DM, protegem a marca de prestígio, relativamente ao seu uso por terceiros em produtos sem identidade ou afinidade com aqueles marcados inicialmente, ou seja, mesmo que não haja risco de confusão entre os produtos por parte do consumidor, a marca é protegida para evitar um aproveitamento indevido desse prestígio, ou a diluição da mesma.

---

<sup>46</sup> AREAN LALIN, *El cambio de forma de la marca*, Instituto de Derecho Industrial, Santiago de Compostella, 1985, p.37.

<sup>47</sup> Na parte em que desenvolvemos a nossa posição acerca da função de garantia de qualidade (p.51 e ss.)

<sup>48</sup> LUÍS COUTO GONÇALVES explora estas figuras mais aprofundadamente em *Função Distintiva da Marca*, cit. pp.116 e ss.

<sup>49</sup> Cf. MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas*, cit., p.219 e LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, cit. pp.135 e ss.

Não existindo risco de confusão, esta proteção vai além do princípio da especialidade, não exercendo a marca uma função distintiva. Nestes casos é tutelado apenas o valor atrativo da marca, por força do seu prestígio ou reputação<sup>50</sup>.

De modo semelhante, também uma marca que não tenha sido usada não assume um papel distintivo (pelo menos atual), a lei tutela, ao prever a possibilidade da sua negociação, apenas a sua capacidade comercial de atrair consumidores, o seu valor comercial, ou seja, está aqui em causa também a função publicitária.

Não existindo grande margem para negar o carácter jurídico da função publicitária nestes casos, tem sido um tema algo controverso a forma como estes se compatibilizam com o restante Direito de marcas, principalmente com a função distintiva.

LUÍS COUTO GONÇALVES<sup>51</sup> destaca três posições doutrinárias, partindo da situação alemã e italiana:

Uma posição conservadora, com pouco apoio<sup>52</sup>, insiste em negar a consagração legal da função publicitária. Esta é uma “falsa função” dependente da distintiva.

Uma posição reformista<sup>53</sup> continua a considerar a função distintiva como a principal do sistema mas tenta redefini-la, permitindo uma abertura à tutela jurídica da função publicitária, hierarquicamente inferior. Nas palavras de MASSA, a função publicitária “não parece apresentar pontos de particular atrito com o exercício da função distintiva (...) antes em certos aspetos constitui um seu completamento e reforço”<sup>54</sup>.

Para os autores com uma posição dita inovadora<sup>55</sup>, ligada à análise económica do Direito, estas disposições legais vêm simbolizar uma transformação completa da marca, que passa a ter como principal função a comunicativa, capaz de transmitir

---

<sup>50</sup> Para uma análise mais aprofundada da aplicação deste artigo e dos critérios de classificação de uma marca como marca de prestígio ver: ANTÓNIO CAMPINOS E LUÍS COUTO GONÇALVES, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, 2015, pp.431 e ss.

<sup>51</sup> LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva...cit.*, pp. 139 e ss.

<sup>52</sup> PETTITI, *Il Marchio di Gruppo*, Giuffrè, 1999, p.91

<sup>53</sup> É o caso de GIOVANNI MASSA, *Funzione Attrattiva e Autonomia del Marchio*, Jovenne Editore, 1994, p.146.

<sup>54</sup> *Ibidem*, p.149.

<sup>55</sup> Destacamos GALLI, *Funzioni del marchio...*, cit., p. 151, em LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva...cit.*, p.146.



informações acerca da origem e qualidade do produto, bem como uma imagem da marca em si.

A função distintiva dilui-se dando prevalência à função publicitária, sempre no âmbito desta capacidade da marca para comunicar com o consumidor.

A maioria da doutrina portuguesa parece assumir uma posição mais moderada.

É o caso de LUIS COUTO GONÇALVES, ao defender que, apesar de já não ser possível falar na função de indicação de origem nos moldes tradicionais, esta nunca deixa de estar presente e de ser a principal função da marca.

Para o autor, a função publicitária complementa a distintiva em certos casos, mas nunca é tutelada autonomamente, pois para ser uma marca tem sempre de ser capaz de distinguir.

Nem no caso da proteção ultramerceológica da marca de prestígio, a função distintiva é dissolvida, visto que é esta função que permite que a marca se torne numa marca de prestígio<sup>56</sup>.

Acresce que, no Direito português, a marca tem sempre de ser registada para certos produtos, logo tem de ser inserida, ainda que não usada, num sistema, ou regime, maioritariamente distintivo.

Resumindo, para este autor, a função publicitária é uma função jurídica, tutelada pela lei, porém nunca atua de forma verdadeiramente autónoma, sendo sempre associada à função distintiva em torno da qual se desenvolve o nosso sistema de marcas.

MARIA MIGUEL CARVALHO<sup>57</sup> entende que existe uma tutela verdadeiramente autónoma da função publicitária no caso da proteção ultramerceológica da marca de

---

<sup>56</sup> “A marca é célebre, porque distingue com uma capacidade distintiva superior”, in LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva...*cit., p.174.

Em nossa opinião, o prestígio não se confunde com o carácter distintivo nem, necessariamente com a popularidade da marca. Quando se prejudica o prestígio de uma marca notória está-se a por em causa a menagem subjetiva que esta transmite, não necessariamente a sua capacidade de ser identificada. Contudo, o facto de a lei tutelar de forma direta uma função, não implica que esteja a declarar que essa é uma função, em geral, autónoma. Esta figura incide, apenas sobre a função publicitária da marca de prestígio, dado não que existe risco de confusão, mas tal não significa que esta seja capaz de exercer no mercado apenas essa função, autonomamente.

prestígio e de licença de marca não usada. Nas marcas “ordinárias” a lei apenas reconhece a função de indicação de origem, sendo a função publicitária apenas derivada desta.

Também para PEDRO SOUSA E SILVA<sup>58</sup>, existe um caso excecional das marcas de prestígio em que domina a função publicitária, contrário à orientação geral do sistema. Em todos os restantes casos, a função publicitária é apenas tutelada reflexa e instrumentalmente, apenas a função distintiva e de origem são verdadeiras funções jurídicas.

De modo semelhante a GALLI, COUTINHO DE ABREU<sup>59</sup> entende que “Como qualquer signo, as marcas comunicam ideias por intermédio de mensagens”, são estas mensagens, ou esta capacidade comunicativa, que permitem à marca exercer a sua função distintiva. Nos casos da proteção ultramerceológica da marca de prestígio e da licença de marca não usada está em causa apenas a função atrativa da marca.

Cabe tomar uma posição.

## **2.2. Posição Adotada**

É inegável a relevância jurídica da função publicitária, visto que a lei atribui, como vimos, direitos e estabelece proibições que dependem da capacidade de comunicar e atrair da marca. Este papel é especialmente reforçado no caso da proteção ultramerceológica das marcas de prestígio e das marcas não usadas.

Contudo esta não se pode considerar, e aqui concordamos com LUÍS COUTO GONÇALVES, uma função autónoma da distintiva. A marca tem sempre, em qualquer circunstância, de ser capaz de distinguir, mesmo que não seja usada ou negociada com esse objetivo<sup>60</sup>.

---

<sup>57</sup> MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas*, cit., p.226

<sup>58</sup> PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial*, Coimbra, 2011, p.147

<sup>59</sup> COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial vol 1*, Almedina, 2003, pp.358 e ss.

<sup>60</sup> Tal não significa que a função publicitária seja derivada da distintiva, apenas que a marca não pode atuar sem esta última.

Apesar da grande transformação relativamente ao papel da função distintiva, esta não deixa de ser a função em torno da qual, todo o sistema se constrói, indispensável à marca<sup>61</sup>. Esta distinção é feita, como já vimos, por referência a um sujeito responsável pelo seu uso não enganoso.

Mas se a função publicitária não se consegue autonomizar da distintiva, o oposto também se verifica, ou seja, a função distintiva também não é verdadeiramente autónoma.

Como vimos no caso da proteção ultramerceológica da marca de prestígio, o facto de a lei tutelar, em certas situações, direta e de forma aparentemente exclusiva uma função (neste caso a publicitária) não implica que esta seja autónoma ou que a marca esteja a prescindir de outras funções. O mesmo se verifica em relação às normas que tutelam a função distintiva.

Em nossa opinião, a função publicitária engloba toda a mensagem subjetiva que a marca, pelo simples facto de ser um sinal, transmite ao consumidor. Podemos inserir nesta função, de acordo com este entendimento mais amplo, as chamadas funções de comunicação e de investimento.

FERREIRA DE ALMEIDA fala aqui também numa função de referência, através da qual a marca faz a ligação entre a publicidade e o produto, de tal modo que “Referir uma marca é citar os textos em que se descrevem os atributos dos bens dessa marca”<sup>62</sup>.

Mas, em nosso entender, além de fazer uma ligação a declarações feitas acerca dos produtos, o consumidor transpõe a ideia subjetiva que tem da marca para elementos concretos dos produtos.

Ou seja, a marca tem a capacidade de atrair clientes porque lhes transmite algo, cria uma imagem subjetiva, quer esteja ligada a publicidade ou não.

Ora, tal como a sua capacidade para distinguir, esta mensagem está sempre presente na marca, mais, a marca não consegue distinguir sem existir uma ideia desta na mente

---

<sup>61</sup> LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva...* cit., pp.215 e ss.

<sup>62</sup> FERREIRA DE ALMEIDA, “Relevância contratual das mensagens publicitárias”, *RPDC* nº 6, p.23.

do consumidor<sup>63</sup>. Essa ideia será sempre consequência de uma função publicitária que, como vimos, atua a um nível jurídico porque reconhecida pela lei.

A marca é então um signal (algo que transmite, pela sua natureza, uma informação com relevância jurídica), distintivo (com o objetivo, atual ou futuro, de distinguir produtos).

Daqui não podemos partir para um “*buffet*” interpretativo em que qualquer informação comunicada pela marca pode constituir um exclusivo relativamente a terceiros<sup>64</sup>. A lei pode atribuir relevância jurídica à função publicitária em geral, mas apenas pode ser conferido um direito exclusivo com base nesta função nos casos previstos, ou seja, aos quais se possa aplicar o artigo 10º, n.º 2 c) da nova DM. Este é o caso, apenas, das marcas de prestígio.

A nova DM vem, por isso, reforçar o papel da função publicitária, ao transformar uma permissão de tutela ampliada da marca de prestígio prevista no anterior artigo 5º, n.º 2 numa proteção obrigatória para os estados membros, à luz do novo artigo 5º, n.º 3 a).

Concordamos, então, com a doutrina que defende que as duas funções não se anulam mas antes se complementam<sup>65</sup>. Mas acrescentando, que são funções interdependentes, tendo em conta a natureza jurídica comunicativa da marca e que tal não põe em causa, em nosso ver, a maior relevância da função distintiva, tendo em conta um sistema criado em torno de um direito que, acima de tudo, pretende ser um exclusivo concorrencial.

A marca é criada com o objetivo primordial de distinguir, mas não é capaz de o fazer sem transmitir uma mensagem, uma mensagem que lhe confere um valor próprio.

---

<sup>63</sup> No Ac. RL 4714/08-2, de 12 de Março de 2009, é defendido que “*para aquilatar do carácter distintivo de uma marca, não basta atentar na semelhança ou dissemelhança analítica de cada um dos seus elementos, mas, fundamentalmente, numa perspectiva de conjunto, focada na imagem ou ideia que a marca sinteticamente projecta junto do público consumidor*”. Para nós, essa “ideia” é um resultado da função publicitária.

<sup>64</sup> MARTIN SENFTLEBEN, “*Trademark protection- A blackhole in the intelectual property galaxy?*”, 42 IIC, 2011, pp.383 e ss. Chama-lhe um buraco negro que absorve qualquer direito.

<sup>65</sup> GIOVANNI MASSA, *Funzione Attrattiva e Autonomia del Marchio*, Jovenne Editore, 1994, p.149.

### 3. FUNÇÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE

Quando falamos em expectativa do consumidor, falamos principalmente de uma expectativa em relação à qualidade do produto. A sua preocupação primordial é a de que o produto corresponda aquilo que é esperado.

Esta confiança pode ser criada de várias formas, seja pela própria natureza do produto, por declarações diretas do vendedor, por meio da publicidade feita pelo produtor, ou até pela experiência do próprio consumidor na aquisição de produtos semelhantes.

Mas, como tivemos oportunidade de referir<sup>66</sup>, esta expectativa é, em grande parte criada pela marca que é aposta no produto. O consumidor associa à marca uma determinada qualidade confiando que os produtos marcados possuem, de forma homogénea, essa qualidade.

Em termos económicos, servindo como elemento de ligação entre as experiências de consumo anteriores, a publicidade/reputação e os produtos marcados, esta expectativa de qualidade permite a redução dos custos de procura por parte do consumidor, e incentiva o titular da marca a investir na qualidade dos seus produtos, contribuindo para o desenvolvimento dos mercados e da eficiência económica.

Isto significa que marca informa, neste plano socioeconómico, acerca de uma certa qualidade, relativamente constante<sup>67</sup> aos olhos do consumidor.

Para que esta expectativa em relação à qualidade não se veja frustrada, é necessária uma homogeneidade dos produtos, de tal modo que a qualidade dos mesmos se mantenha constante.

Mas será que a lei das marcas tutela de alguma forma a função de garantia de qualidade da marca? Será que o deve fazer?

Estas são as questões essenciais às quais tentaremos dar uma resposta, mas antes faremos algumas considerações acerca do conceito de qualidade.

Ao falarmos em garantia de qualidade, não nos deveríamos referir apenas a uma análise absoluta da capacidade do produto de atingir os seus fins, este não deve ser

---

<sup>66</sup> *Supra*, Introdução, p.2 e Parte II, p.12

<sup>67</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, 2004, p.73

interpretado como um conceito gradual de desempenho que se desloca entre a má qualidade e a boa qualidade.

No que diz respeito às expectativas legítimas do consumidor, a qualidade está, muitas vezes, relacionada com certas características do bem em concreto, atributos que aquele confia, por força da marca, que estão presentes no bem. Não se trata apenas de ser um bem superior a outro do mesmo género.

Assim, seria mais adequado, tendo em conta a nossa visão desta função, que veremos *infra*<sup>68</sup>, falar-se em *conformidade* do produto, visto que estamos no âmbito de uma relação de consumo.

Por motivos práticos, e tendo em conta a sua utilização por parte da esmagadora maioria da doutrina e jurisprudência, continuaremos, no entanto, a utilizar o conceito tradicional de qualidade<sup>69</sup>.

### **3.1. A Discussão:**

No Direito americano a função de qualidade é tida não só como uma função jurídica do sistema, mas por muitos autores como a mais importante função da marca.

Ao contrário do europeu, o sistema americano de marcas assume um dever de proteção do consumidor e dos seus interesses. Para tal é indispensável o reconhecimento jurídico de uma função autónoma de garantia de qualidade<sup>70</sup>.

Esta ideia de marca, que remonta às primeiras décadas do século vinte (não existe acordo acerca do momento exato) não tem necessariamente de desempenhar uma função de indicação de origem, desde que indique um nível de qualidade. A indicação de proveniência é, por isso, subordinada da função de garantir ao consumidor uma segurança relativamente à qualidade dos produtos<sup>71</sup>.

---

<sup>68</sup> Parte 3.3., p. 45 e ss.

<sup>69</sup> Para uma análise aprofundada do conceito de qualidade: FERREIRA DE ALMEIDA, “Qualidade do objeto contratual”, *EDC* nº7, 2005, pp.17 e ss.

<sup>70</sup> MCCARTHY, *Trademarks and Unfair Competition*, cit., pp.3-18. De realçar que o autor entende não existir uma verdadeira garantia jurídica mas antes uma indicação de qualidade constante.

<sup>71</sup> CALLMAN, *The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies* vol.3, Mundelein, 1967, pp.9-10., in, FERNÁNDEZ-NÓVOA, “Las funciones de la marca”, ADI V, 1979, pp. 42-43.

Como seria facilmente dedutível do que foi exposto até aqui, a maioria da doutrina europeia, quer seja anterior ou posterior à entrada em vigor da DM e do RMC, rejeita a tutela jurídica de uma função de garantia de qualidade.

A maior parte destes autores invocaram, para negar o reconhecimento legal de uma função de garantia de qualidade, a inexistência de uma obrigação legal do titular da marca de manter uniforme a qualidade dos produtos marcados.

Para BEIER e KRIEGER<sup>72</sup>, o reconhecimento dessa função traria duas graves consequências: A primeira seria que o titular veria a sua liberdade limitada por não poder nunca, a qualquer custo, alterar a qualidade dos seus produtos. A segunda seria a conversão da marca numa mera indicação de qualidade ou características. Se assim fosse, qualquer fabricante de produtos com a mesma qualidade ou características poderia utilizar a marca livremente. A marca deixaria de atribuir um direito exclusivo. Estas críticas foram apoiadas pela maioria da doutrina alemã e italiana.

FERNANDÉZ-NÓVOA<sup>73</sup> responde argumentando que a função em causa não limitaria por completo a liberdade do titular, apenas constituiria um dever do titular de manter uma qualidade relativamente constante, não estando impedido de melhorar a qualidade dos produtos, “Esta constância (...) unicamente impede que o titular diminua sensivelmente a qualidade dos produtos ou serviços, ou introduza neles modificações substanciais que defraudem as legítimas expectativas albergadas pelos consumidores”. Quanto ao segundo argumento, o autor recorre também a um diferente conceito de qualidade. Para o autor, não se pode aplicar um critério estritamente objetivo mas antes, devem ser tidas em conta as considerações subjetivas dos consumidores acerca do produto, baseadas em critérios psicológicos abstratos. Seria muito difícil conseguir exatamente a mesma qualidade subjetiva para outro produto.

Seguindo BEIER e KRIEGER, grande parte da doutrina tem entendido que a função de garantia de qualidade é um mero resultado da função de indicação de origem, na

---

<sup>72</sup> BEIER/KRIEGER, *GRUR Int.*, 1976, pp.125., in, MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas*, cit., pp.226-227.

<sup>73</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Montecorvo, 1984, pp. 55 e ss. (in *ult.op.cit.*, p.227)

medida em que uma origem comum pode indicar ao consumidor, uma qualidade tendencialmente constante.

Para LUÍS COUTO GONÇALVES<sup>74</sup>, a marca garante a qualidade do produto por referência a uma origem não enganosa<sup>75</sup> e por causa desta origem. Isto é, a função de garantia de qualidade deriva da função de indicação de origem visto que esta, na perspetiva do autor, se fundamenta na responsabilidade do titular da marca pelo seu uso não enganoso. A marca não desempenha, por isso, uma função direta de garantia de qualidade, apenas derivada.

Daqui decorre que a marca não garante uma constância qualitativa dos produtos mas tutela a legítima confiança do consumidor quando a qualidade do produto diminua significativamente.

Esta tutela provém só e apenas da função distintiva que o sistema atribui à marca. Não é no âmbito do Direito de Marcas que deve ser protegido a título principal o consumidor ou prosseguida a eficiência económica através da tutela da qualidade.

De acordo com esta posição, a tutela direta e autónoma da função de garantia de qualidade transformaria todo o direito de marca, deixando de ser livre e exclusivo.

De facto, se as empresas fossem obrigadas a manter um nível específico de qualidade, não se poderiam adaptar às necessidades e exigências do mercado a cada momento, o que poderia até resultar num prejuízo para o consumidor, em vez de uma vantagem.

Também MARIA MIGUEL CARVALHO<sup>76</sup> entende que para contemplar a proteção da função de garantia de qualidade, o sistema teria de funcionar de modo completamente diferente, seria necessária uma entidade que avaliasse a qualidade dos produtos marcados e fazer parte do registo a menção de características específicas do produto<sup>77</sup>.

---

<sup>74</sup> LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, cit., p.164

<sup>75</sup> A matéria do uso enganoso da marca é aprofundada *infra* (Cap.3.1.2., p.36 e ss.)

<sup>76</sup> MARIA MIGUEL CARVALHO, “As funções da marca e a jurisprudência do TJUE”, *Revista de Direito Intelectual* nº1, 2014, pp.257-258.

<sup>77</sup> No mesmo sentido: FERREIRA DE ALMEIDA, *Contratos II*, Almedina, 2007, pp. 87 e ss. Em nossa opinião apesar de poder constituir um forte indicador, o registo não determina quais as funções juridicamente tuteladas, apenas serve para apontar para quem beneficia do exclusivo da marca.



Alguns autores consideram que a qualidade é garantida, não a um nível jurídico, mas apenas pelo interesse económico do titular. Assim a lei parte do pressuposto de que o titular tenta obter a melhor qualidade possível, para, de acordo com as regras do mercado, obter e manter a máxima fidelização dos consumidores.

Os consumidores não são protegidos pela lei das marcas mas antes pelas regras da economia, por ser do interesse do titular não defraudar as suas expectativas.

Esta é a posição de FERNÁNDEZ-NÓVOA, mas apenas para os casos em que o uso da marca é feito pelo titular: “existe uma autorregulação da função da marca consistente em indicar a qualidade dos produtos ou serviços (...) o ordenamento não regula a função indicadora de qualidade: limita-se a atribuir esta função ao titular da marca porque considera que está assegurada pelo seu próprio interesse em conservar ou superar a qualidade dos produtos”<sup>78</sup>.

Como veremos adiante, o autor entende que nos casos em que o uso é feito por um terceiro, nomeadamente no âmbito de um contrato de licença, a lei já protege a função de qualidade, através da obrigação do titular de controlar essa qualidade dos produtos<sup>79</sup>.

Concordar com esta posição seria ignorar muito do que foi dito até aqui.

Em nossa opinião, a lei não pode confiar a proteção do consumidor ao titular da marca, com base no seu interesse em conservar ou melhorar a qualidade dos seus produtos.

Tal apenas seria possível num mercado de concorrência perfeita, em que o sucesso ou insucesso dos vários concorrentes fosse marcado apenas por critérios objetivos, tais como a relação preço/qualidade dos seus produtos.

Atualmente, e tendo em conta aquilo que dissemos acerca da função publicitária da marca, o titular pode ter interesse em potenciar ou manter o prestígio e reputação da marca sem que para tal tenha que aumentar ou manter a qualidade dos produtos.

---

<sup>78</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, cit., p.74

<sup>79</sup> Ibidem.

O titular pode optar por diminuir a qualidade mas investir na reputação da marca, por exemplo, através da publicidade que incide, não sobre os produtos em si e a sua qualidade, mas sobre a própria marca<sup>80</sup>.

Cada vez mais os consumidores optam pelos produtos ignorando critérios objetivos, baseando-se nesta imagem subjetiva da marca e cada vez mais os titulares investem os seus recursos na criação desta imagem, em detrimento da qualidade dos produtos. Por outras palavras, transmitir a ideia de qualidade é mais importante para o titular do que garantir essa qualidade. Este argumento não é, por isso, suficiente para afastar a relevância jurídica da função de garantia de qualidade.

Têm sido utilizados dois principais argumentos para defender a tutela jurídica da função de qualidade:

### **3.1.1. O dever de controlo**

O primeiro destes argumentos baseia-se num dever de controlo da qualidade dos produtos marcados, por parte do titular, quando a marca seja utilizada por terceiros.

É o que defende FERNÁNDEZ-NÓVOA<sup>81</sup>: a lei deve impor ao titular o dever de controlar a qualidade dos produtos fabricados pelo terceiro autorizado a utilizar a marca, de modo a evitar que este frustre as legítimas expectativas dos consumidores.

Esta imposição legal seria um sinal da relevância jurídica da função de qualidade, tutelada pela lei.

O autor baseia esta linha de pensamento no acórdão do TJ, “HAG II”<sup>82</sup>, do qual se retira a ideia de que, para a marca poder desempenhar o seu papel, deve existir uma

---

<sup>80</sup> Concordamos, por isso, na resposta a este argumento, com M.ª ISABEL GRIMALDOS GARCIA, “*La función de la marca como indicador de la calidad del producto o servicio a la luz de los casos Emanuel y Fiorucci*”, ADI 28, 2007-2008, pp.827 e ss.

<sup>81</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, cit., pp.74-76.

<sup>82</sup> TCE, Processo C-10/89, in “CJTCE” 1990, p.3758.

garantia de que todos os produtos marcados são fabricados sob o controlo de uma única empresa, responsável pela sua qualidade.

O caso “Ideal-Standard” vem complementar esta tese, no considerando 37, ao prever a possibilidade de controlo por parte do licenciante da qualidade dos produtos, no uso da marca feito pelo licenciado, através de cláusulas contratuais que o obriguem a manter uma qualidade homogénea<sup>83</sup>. O TCE sublinha, no considerando 38, que o elemento determinante é a possibilidade de controlo por parte do titular e não o exercício efetivo desse controlo<sup>84</sup>.

O reconhecimento jurídico desta função é, para o autor citado, bastante óbvio na possibilidade que a DM confere ao titular da marca, no seu artigo 7º, n.º2<sup>85</sup> (artigo 15º, n.º 2 da nova DM), de se opor ao esgotamento da marca nos casos em que a qualidade dos produtos seja alterada. O titular apenas se pode opor ao esgotamento do seu direito porque a manutenção da qualidade é relevante aos olhos da lei, porque a função de garantia da qualidade é uma função jurídica<sup>86</sup>.

Esta tutela justificar-se-ia, para o autor, pelo facto de, não sendo o titular a explorar a marca no contexto da licença, a expectativa do consumidor relativa à qualidade já não seria tutelada pelo seu interesse económico em manter o goodwill da marca.

Apesar de poder existir uma obrigação por parte do licenciado de manter a qualidade dos produtos, destas disposições não resulta diretamente uma obrigação do titular da marca de exercer de modo efetivo essa imposição contratual, esse controlo.

Como relembra M<sup>a</sup>. ISABEL GRIMALDOS, os vários projetos do RMC foram evoluindo no sentido de afastar, propositadamente, a obrigação de controlo por parte do titular relativamente ao uso do licenciado, passando a uma mera faculdade<sup>87</sup>.

Estamos num domínio exclusivamente contratual e as consequências da diminuição da qualidade são apenas contratuais, não existindo qualquer sanção legal que permita

---

<sup>83</sup> A antiga DM estabelecia a possibilidade de controlo contratual por parte do titular no artigo 8º, n.º 2.

<sup>84</sup> TCE, Processo C-9/93, 1994, pp. 2848 e 2849.

<sup>85</sup> Transposto pelo nosso artigo 259º, n.º 2 do CPI.

<sup>86</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Derecho de Marcas*, Montecorvo, 1984, pp. 173-174.

<sup>87</sup> M.<sup>a</sup> ISABEL GRIMALDOS GARCIA, “*La función de la marca...*”, cit., pp. 829-830.

afirmar que o legislador tentou proteger a expectativa do consumidor relativamente a essa qualidade.

Quanto ao esgotamento do direito do titular, retira-se dos considerandos 38 e 39 do caso “Ideal-Standard” a mesma ideia. Se o titular não tiver exercido, por via contratual, um controlo sobre a qualidade dos produtos, não se pode opor ao uso da marca em produtos modificados, tem que assumir as consequências resultantes do não aproveitamento dessa faculdade. O controlo da qualidade é exercido apenas ao nível do contrato e não por imposição legal.

Para COUTINHO DE ABREU, o que se pretende tutelar nestes casos não é uma garantia de qualidade mas antes a função distintiva, visto que a origem dos produtos adulterados não é a mesma do titular da marca.<sup>88</sup>

O segundo argumento para defender a tutela jurídica da função de garantia da qualidade e sem dúvida o mais relevante, baseia-se na proibição do uso enganoso da marca por parte do titular ou de terceiros por este autorizados, que veremos de seguida.

### **3.1.2. Marca enganosa e uso enganoso da marca**

O artigo 269º, n.º 2 b) do CPI, que transpõe o (antigo) artigo 12º, n.º 2 b)<sup>89</sup> da DM estabelece que a marca caduca se for suscetível de induzir o público em erro, nomeadamente, em relação à natureza, origem e (mais importante para a teoria das funções) à qualidade dos produtos marcados, no seguimento do uso feito desta pelo seu titular ou terceiro autorizado.

Este artigo constitui uma grande evolução face à anterior solução que consagrava apenas a proibição do registo da marca enganosa em si, relativamente aos produtos que se pretendia registar (artigo 238º, n.º 4 d) do CPI e artigo 4º, n.º 1 g) da nova DM). Contudo, a sua interpretação não é pacífica e diferentes visões desta figura terão,

---

<sup>88</sup> COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial vol. 1*, Almedina, 2011, p.379.

<sup>89</sup> Esta matéria é agora tratada no artigo 20º b) da nova DM.

obviamente, resultados distintos no que toca ao tratamento das funções da marca e expectativas dos consumidores.

O artigo 4º, n.º1 g) da nova versão da DM, tal como o artigo 238º, n.º4 d) do CPI, estabelece a proibição de registo de marcas suscetíveis de induzir o público em erro, previamente à sua utilização. Daqui facilmente se conclui que o carácter enganoso destas marcas provém do significado do sinal em si, em relação aos produtos que se pretende marcar. Para que a marca engane os consumidores o sinal tem de ser sugestivo ou expressivo quanto a certas características do produto, que não correspondem à realidade.

Desta proibição não se pode retirar qualquer garantia de qualidade, uma vez que estamos num plano anterior ao uso da marca pelo titular, a sua atuação não é condicionada de nenhuma forma, apenas se assegura que a marca que se pretende registar está de acordo com o princípio da verdade.

Já os artigos 20º b) da nova DM e 269º, n.º 2 b) do CPI, por seu turno, preveem a caducidade do registo da marca que se torne enganosa por facto superveniente, ou seja, posteriormente ao registo, no âmbito da sua utilização pelo titular.

Para a maioria da doutrina estes artigos têm uma *ratio* semelhante àqueles, ou seja, incidem apenas sobre a relação intrínseca entre o sinal e o produto marcado, atuando apenas ao nível da descrição ou sugestão que do sinal se pode retirar acerca do produto.

É a posição de NOGUEIRA SERENS, ao defender que a deceptividade da marca apenas resulta da não correspondência dos produtos à informação que o sinal transmite expressamente, ou seja, a marca caduca apenas nos casos em que, por um facto

posterior ao registo, ocorra uma “alteração do significado” da marca ou “das características merceológicas dos produtos ou serviços por ela contradistinguidos”<sup>90</sup>.

Para o autor, uma mudança do significado semântico do sinal na perspetiva do público é suficiente para determinar a caducidade da marca, por deixar de corresponder à realidade do produto, do mesmo modo que, uma alteração do produto pode determinar a caducidade da marca, por deixar de corresponder ao que transmite o sinal. É a marca em si que passa a produzir a possibilidade de engano.

Isto significa que a referência da lei ao uso feito pelo titular não determina, para esta doutrina, que este uso seja a causa da deceptividade. Apenas realça o seu carácter superveniente.

No mesmo sentido, M<sup>a</sup>. ISABEL GRIMALDOS, entende que a caducidade apenas se aplica às marcas expressivas acerca de características essenciais do produto, dado que apenas estes sinais podem conter uma promessa concreta em relação ao produto.

Os requisitos de caducidade da marca enganosa superveniente são os mesmos da recusa do registo da marca originariamente enganosa<sup>91</sup>, pelo que, a causa do engano não é o uso feito pelo titular da marca mas apenas o sinal e a informação que este expressa diretamente.

Sendo a deceptividade superveniente um resultado exclusivo da incongruência entre aquilo que expressa um sinal descritivo ou sugestivo e a realidade do produto, independentemente do uso por parte do titular, esta figura não é mais do que uma expressão do princípio da verdade.

O princípio da verdade visa, para esta doutrina, apenas evitar que o titular obtenha um benefício à custa do engano do consumidor, um benefício injustificado ou desleal que se traduz num prejuízo para os concorrentes.

Os valores que se procura defender são apenas concorrenciais, não está em causa a tutela das expectativas do consumidor, induzido em erro. Esta figura não constitui um

---

<sup>90</sup> NOGUEIRA SERENS, “*Aspectos do princípio da verdade da marca*”, Separata do Boletim da Faculdade de Direito da universidade de Coimbra, 2002, pp. 44 e ss. Contra, LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, cit., pp. 328-330.

<sup>91</sup> M<sup>a</sup>. ISABEL GRIMALDOS GARCIA, “*La función de la marca...*”, cit., p.842.

reconhecimento jurídico da função de garantia da qualidade<sup>92</sup>, visa apenas defender a transparência do mercado.

Contra esta interpretação, COUTO GONÇALVES defende que se trata da caducidade pelo *uso enganoso* da marca, isto é, tem de existir uma utilização enganosa da marca, que é a causa do engano<sup>93</sup>.

A lei é clara ao prever os casos em que a marca se torna enganosa “no seguimento do uso “ feito pelo seu titular ou terceiro autorizado. Estão, por isso, excluídos os casos apontados por NOGUEIRA SERENS<sup>94</sup> em que a deceptividade surge pela alteração do significado do sinal na perspetiva do público sem que tal resulte do uso feito pelo titular.

O carácter enganoso da marca tem uma origem externa: o uso que desta é feito.

Também MARTÍNEZ GUTIÉRREZ segue esta visão da figura do uso enganoso da marca, sublinhando a “relação de causalidade existente entre o uso da marca e a aquisição superveniente do risco de engano”<sup>95</sup>. As disposições legais em questão não apontam para uma marca que é utilizada pelo titular e independentemente deste se torna intrinsecamente enganosa, apontam para a marca que se torna enganosa por força da utilização que dela é feita.

Isto porque o objetivo destas disposições é, de acordo com esta opinião, não só reforçar o princípio da verdade ao nível concorrencial, mas também proteger os consumidores, evitando que as suas expectativas legítimas sejam frustradas pelo uso enganoso da marca, feito por parte do seu titular ou terceiros por ele autorizados<sup>96</sup>.

---

<sup>92</sup>No mesmo sentido: MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas*, cit., p.231, PEDRO SOUSA E SILVA, “O princípio da especialidade das marcas. A regra e a excepção: as marcas de grande prestígio”, ROA, ano 58, T.1, 1998, pp.388 e ss., CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, Almedina, 1997, pp. 39-40.

<sup>93</sup>LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual...cit.*, pp. 328-329.

<sup>94</sup>NOGUEIRA SERENS, “Aspectos do princípio da verdade da marca”, cit, pp. 44 e ss.

<sup>95</sup>MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, *La marca enganosa*, cit., p.136.

<sup>96</sup>Por outro lado, alguns autores consideram que apenas está em causa a proteção do consumidor: VANZETTI, *La Nuova Legge Marchi*, Giuffrè, 1993, pp.132 e ss., GHIDINI, “Decadenza del marchio per Decettività sopravvenuta”, RDI, 1993, pp.211 e ss.

Daqui resulta que a marca pode caducar mesmo que o engano resulte de elementos externos, nomeadamente, do seu uso publicitário<sup>97</sup>.

Podemos retirar destas considerações uma proibição das diminuições de qualidade que possam enganar o consumidor. Isto é, uma garantia de qualidade.

A marca torna-se enganosa quando, permanecendo constante a informação comunicada através do sinal, se produza uma modificação nos produtos marcados suscetível de induzir o consumidor em erro<sup>98</sup>.

Tal como MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, COUTINHO DE ABREU<sup>99</sup> entende que se trata de uma consagração jurídica da função de garantia de qualidade. A proibição das “deteriorações qualitativas e ocultas ou não declaradas ao público” é, para o autor, uma tutela direta e autónoma desta função.

Já COUTO GONÇALVES, como referimos *supra*<sup>100</sup>, entende que, apesar de se ver aqui reforçada, a função de garantia de qualidade não deixa de ser uma função derivada da função de indicação de origem.

Numa perspetiva algo surpreendente, KOPPENSTEINER<sup>101</sup> entende que o artigo 269º, n.º 2 b) apenas se aplica às marcas enganosas em si, mas retira do artigo 6º da Diretiva 2005/29/CE (sobre as práticas comerciais desleais), que proíbe atos de confusão capazes de enganar o consumidor relativamente a atributos importantes do produto, uma proteção da função de garantia ou indicação de qualidade.

Esta proibição engloba os atos de diminuição da qualidade, se já existir uma expectativa em relação à marca no mercado, assim tutelando, de forma autónoma, a função de garantia de qualidade.

---

<sup>97</sup> Cf. LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual...cit.*, pp.329-330.

<sup>98</sup> Cf. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, *La marca enganosa*, cit., pp.142-143., no mesmo sentido, FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, cit., p. 665.

<sup>99</sup> COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial vol. 1*, Almedina, 2003, pp. 327 e ss., no mesmo sentido, AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito de Marcas*, Coimbra, 2004, p. 536.

<sup>100</sup> P.32

<sup>101</sup> KOPPENSTEINER, “A função da marca”, *Scientia Iuridica*, Universidade do Minho, 2014, pp. 474-475.



Podemos, de facto, retirar desta norma uma proteção da expectativa do consumidor, mas esta não permite, em nosso ver, afirmar a existência de uma autêntica função da marca de garantir a qualidade uniforme dos produtos.

O raciocínio deve ser, na nossa opinião, o inverso do que faz KOPPENSTEINER. A função de garantia de qualidade é um pressuposto e não um resultado da aplicação deste artigo às marcas. É necessário que a marca ofereça efetivamente uma garantia de qualidade (para nós oferece em certa medida, como veremos adiante) para a prática comercial que a envolve se poder considerar enganosa.

Esta proibição não se confunde com a figura do uso enganoso da marca prevista no CPI. A prática comercial desleal não terá nenhum efeito sobre a marca em si, mas apenas sobre o contrato de consumo.

### 3.2. A Jurisprudência do TJUE

Após a entrada em vigor da primeira DM, o TJUE manteve a sua anterior posição acerca da função essencial da marca, a função de indicação de origem<sup>102</sup>, mas começou a demonstrar uma maior abertura relativamente à consagração jurídica de outras funções, ao referir-se às “funções da marca” no plural, por exemplo, nos casos “Arsenal” e “Adam Opel”<sup>103</sup>.

Contudo, estas referências a outras funções não eram alvo de qualquer concretização, e apesar de tidas em conta pelo tribunal e até, por vezes, protegidas (veja-se o caso “Dior”<sup>104</sup>) não eram aprofundadas, como se apenas se pretendesse que não fossem excluídas mas não houvesse fundamentos para um maior desenvolvimento do seu conteúdo e extensão<sup>105</sup>.

---

<sup>102</sup> Que se pode retirar dos já referidos casos “HAG II” e “Ideal Standard” (Processo C-10/89 e Processo C-9/93 respetivamente)

<sup>103</sup> Processo C-206/01, de 12 de Novembro de 2001 e Processo C-48/05, de 25 de Janeiro de 2007, respetivamente.

<sup>104</sup> Processo C-337/95, de 4 de Novembro de 1997. Neste caso o TJ protege a reputação da marca na sua utilização em publicidade de terceiros vendedores de produtos não confundíveis.

<sup>105</sup> MARIA MIGUEL CARVALHO, “As funções da marca e a jurisprudência do TJUE”, Revista de Direito Intelectual nº1, 2014, pp. 262-263.

No Acórdão *“L’Oréal/Bellure”*, o TJ, sem deixar de considerar a indicação de origem como a função principal, passa a defender a existência das funções jurídicas de garantia de qualidade, comunicação, investimento ou publicidade, as quais justificam o direito de exclusivo que a marca concede<sup>106</sup>. Mas, mais uma vez, sem explicar qual o fundamento jurídico para tal proteção, nem especificar a forma como deve ser posta em prática.

Esta linha foi seguida em decisões posteriores, como no caso *“Google/LouisVuitton”*, bem como na decisão, mais “ousada”, do caso *“Interflora”*<sup>107</sup>. Nesta última, o TJUE defende que “é certo que uma marca deve, em princípio, cumprir sempre a sua função de indicação de origem, ao passo que apenas assegura as suas outras funções na medida em que o seu titular as explore nesse sentido (...) Todavia, esta diferença entre a função essencial da marca e as suas outras funções não pode, de forma alguma, justificar que, quando uma marca cumpre uma ou mais das suas outras funções, as violações destas sejam excluídas do âmbito de aplicação” do artigo 5º, n.º1, a), acrescentando que “não se pode considerar que apenas as marcas que gozam de prestígio podem ter funções diferentes da indicação de origem”<sup>108</sup>.

Todas estas decisões incidiram principalmente sobre a função publicitária ou de investimento, continuando apenas a mencionar, sem desenvolver, a possibilidade de proteção de uma função da marca que atuasse em benefício dos concorrentes ou do consumidor, constituindo um limite ao uso da marca, a função de garantia de qualidade.

---

<sup>106</sup> Processo C-487/07, de 18 de Junho de 2009. No caso concreto estavam em causa vários casos de perfumes com apresentação e fragrâncias semelhantes (*“smellalike”*) aos marcados com marcas de prestígio da L’Oréal, sendo publicitados com referências a esses perfumes “célebres”, pela sua semelhança.

<sup>107</sup> Processos C-236 a C-238 /2008 e Processo C-323/2009. Estava em causa, nestes casos, a admissibilidade da publicidade na internet através de palavras-chave ou *“AdWords”*, envolvendo marcas célebres na promoção de produtos de terceiros, por aproveitamento do seu prestígio ou popularidade.

<sup>108</sup> Para uma grande parte da doutrina internacional, esta abertura do artigo 5º, n.º 1 a) trouxe uma grande insegurança jurídica, que se tentou combater com a nova DM, ver: MARIA MIGUEL CARVALHO, *“As funções da marca e a jurisprudência do TJUE”*, Revista de Direito Intelectual nº1, 2014, pp. 268-260.

No que toca a esta função, os casos “*Emanuel*”<sup>109</sup> e “*Fiorucci*”<sup>110</sup>, são habitualmente citados para rejeitar a sua proteção jurídica no âmbito da caducidade por uso enganoso da marca.

No primeiro, a Sra. Emanuel, costureira de prestígio no sector de vestidos de noiva e criadora da marca “Elizabeth Emanuel” opõe-se, depois de a ter alienado, à utilização desta marca por terceiros, pelo facto de ter sido afastada do processo produtivo. Para tal, argumenta que o sinal com o seu nome criaria, nos consumidores, a expectativa de que a artista teria algum envolvimento na criação do produto, pelo que o seu afastamento seria suscetível de induzir o consumidor médio em erro, relativamente à qualidade (em sentido amplo) dos vestidos. Isto resultaria na caducidade da marca, à luz do disposto, na altura, no artigo 12º, n.º 2 b) da DM.

O TJUE defendeu que os requisitos de aplicação deste artigo são idênticos aos do artigo 3º, n.º 1 g), ou seja, aos da recusa de registo da marca enganosa em si.

A marca não seria, naquele caso, enganosa em si, visto que o simples facto de a marca ter o nome do seu criador, não implica, necessariamente, que surja no público uma crença de que existe algum envolvimento deste na elaboração do produto marcado.

No segundo caso, Elio Fiorucci, *designer* de renome, requer a nulidade ou caducidade da marca “*Fiorucci*”, a qual tinha cedido a outra empresa, na condição de manter um papel ativo no processo criativo, condição essa que não se verificou.

O Sr. Fiorucci veio invocar o erro do consumidor, por associar a marca com o seu nome às suas criações e ao seu “estilo”, para justificar a deceptividade da marca, ao que acresceria a diminuição de qualidade dos produtos, por força da má gestão do titular da marca.

O IHMI entendeu que nenhum dos argumentos era suficiente para considerar que existia um engano relevante do público.

---

<sup>109</sup> Processo C-259/04, de 30 de Março de 2006.

<sup>110</sup> Decisão de recurso do IHMI no caso C-190/27

Perante o artigo 50º, n.º 1 c) do RMC, invocado pelo autor, o IHMI veio defender que este artigo tem a *ratio* de tutelar apenas a correspondência da mensagem do sinal com o produto marcado.

Tendo isto em conta, a marca só se torna enganosa se o sinal tiver uma menção expressa em relação a uma característica do produto, o que não acontece, visto que o facto de a marca ter um nome não indica que esse nome está associado à paternidade do produto. Mais, naquele mercado em concreto, é conhecimento comum que por detrás da marca patronímica não está necessariamente o nome do artista responsável pelo processo criativo ou produtivo.<sup>111</sup>

Podemos constatar facilmente uma adesão destes órgãos europeus à teoria defensora da interpretação mais restritiva desta figura, *supra* referida<sup>112</sup>.

Assim, apenas existe um engano relevante nos casos em que a marca faz uma promessa concreta, acerca do produto, que não se verifica.<sup>113</sup> A deceptividade não tem de decorrer necessariamente do uso da marca, apenas da não correspondência destas informações expressas, com o produto.

É, por isso, afastada a ideia de uma função de garantia de qualidade não enganosa.<sup>114</sup>

Apesar de, nestes casos concretos, por força do conhecimento específico dos consumidores nos mercados em questão, concordarmos com as referidas decisões no que toca ao carácter não enganoso das marcas, não podemos concordar com esta visão da figura da marca enganosa e da função de garantia de qualidade. Posição que explicaremos de seguida.

A Jurisprudência portuguesa tem aderido, na sua grande maioria, à tese de LUÍS COUTO GONÇALVES<sup>115</sup>, segundo a qual apenas existe uma função principal da marca:

---

<sup>111</sup> Ocorreu em Portugal um caso semelhante a estes envolvendo a estilista Ana Salazar, que alienou a marca com o seu nome a uma empresa com a qual deixou, mais tarde, de colaborar artisticamente. O caso nunca chegou, no entanto, aos tribunais portugueses.

<sup>112</sup> P.37-38.

<sup>113</sup> É um exemplo disto, a marca “*Cristalis*”, cujo registo foi recusado, por sugerir uma certa qualidade que não se verificava no produto, Processo nº. 5181 do 1º JCL, de 19 de Maio de 1971.

<sup>114</sup> M.ª ISABEL GRIMALDOS GARCIA, “*La función de la marca...*”, cit., pp.841 e ss.

<sup>115</sup> *Supra*, pp. 32 e ss.

a função distintiva, por referência a uma origem responsável pelo uso não enganoso da marca. Contudo, a marca cumpre uma função de garantia de qualidade, não autónoma, que deriva deste ónus pelo uso não enganoso da marca.<sup>116</sup>

### **3.3. A Função de Garantia de Qualidade - Tomada de Posição**

Como já vimos, perante uma determinada marca, o consumidor automaticamente faz uma associação a uma certa ideia ou imagem de um produto dotado de certas características ou qualidades. Além disto, transpõe para esse produto a imagem subjetiva que tem da marca em si. A mensagem subjetiva que esta transmite traduz-se, na sua mente, em elementos concretos do produto<sup>117</sup>.

A expectativa em relação à qualidade do produto pode, então, basear-se na sua experiência de consumo relativamente a produtos daquela marca ou a produtos semelhantes, na publicidade feita aos produtos marcados e nesta imagem subjetiva, criada em torno da marca, que transfere para a realidade dos produtos.

Se, utilizando o conceito tradicional de qualidade, entendermos a função jurídica indicadora de qualidade como uma garantia, perante o consumidor, de que todos os produtos têm uma qualidade exatamente idêntica ou que, do lado oposto, o titular tem uma obrigação legal de manter essa qualidade ao longo do tempo sem qualquer margem de manobra, esta função não se encontrará, seguramente, no nosso sistema nacional e europeu de marcas.

Não existe nenhuma norma que obrigue o titular a manter uma determinada qualidade geral e absoluta dos produtos, nem deve existir uma limitação tão profunda à sua liberdade económica.

Se assim fosse, o sistema teria de ser outro e a marca seria uma coisa diferente. O próprio consumidor poderia ser prejudicado em termos económicos pela impossibilidade de adaptação do titular da marca às alterações do mercado.

---

<sup>116</sup> Veja-se, por exemplo, a sentença do TCL, relativa ao processo de registo n.º 347 694, de 11 de Abril de 2003 (p.3546) e ao processo de registo n.º 718 670, de 6 de Janeiro de 2003 (p.1189) bem como o Acórdão do TRL, relativo ao Processo n.º 273 067, de 16 de Novembro de 2000 (p.2922).

<sup>117</sup> *Supra*, p.21.

Aquele que explora a marca pode beneficiar, na prática, da manutenção ou melhoria da qualidade do produto, ao criar no consumidor uma confiança económica, por referência às suas experiências de consumo mas, como já tivemos oportunidade de referir, não é certo que o faça. Cada vez mais o titular deixa de investir na qualidade para investir na publicidade e cada vez mais o consumidor abandona critérios racionais de decisão, mesmo os fornecidos pela sua experiência, para se deixar levar pela capacidade atrativa da marca.

Não podemos, por isso, retirar daqui uma regra económica absoluta de que existe um incentivo à manutenção/melhoria da qualidade.

Além disto, no sistema de marcas português e europeu, ao contrário de outros sistemas, o titular da marca não tem a obrigação de controlar a qualidade dos produtos marcados, quando esta seja utilizada por terceiros. Apenas existe, a este nível, uma possibilidade contratual de o fazer e por isso apenas uma hipotética tutela contratual, não legal, dessa qualidade. Mesmo a oposição ao esgotamento da marca por modificação feita no produto (artigo 15.º, n.º 2 da nova DM) está dependente daquilo que foi contratado.<sup>118</sup>

Se a lei pretendesse proteger uma qualidade geral constante dos produtos marcados por esta via, não a deixaria ao arbítrio de alguém que pode não beneficiar com essa constância qualitativa.

Assim, as marcas comuns não asseguram nem devem assegurar, em geral, uma qualidade absoluta ou constante dos produtos, nem um controlo genérico dessa qualidade pelo titular. Esse é o papel, como já vimos<sup>119</sup>, das marcas coletivas de associação e de certificação (artigos 230º e 231º do CPI), onde é clara a relevância jurídica da função de qualidade<sup>120</sup>, através do controlo obrigatório da qualidade feito

---

<sup>118</sup> *Supra*, pp. 36 e ss.

<sup>119</sup> *Supra*, pp. 3 e 10.

<sup>120</sup> COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial vol. 1*, Almedina, 2011, p.378., no mesmo sentido, FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, cit., p.555.

por parte da pessoa coletiva responsável, nos termos da lei, dos estatutos ou dos regulamentos internos.

Apesar de tudo isto, existe uma tutela, no âmbito do Direito das marcas, da expectativa do consumidor, por força da *função jurídica de garantia de qualidade não enganosa* da marca, que veremos de seguida.

O artigo 269º, n.º2 do CPI, que transpõe o artigo 12º, n.º2 b) da anterior DM (cujo conteúdo se pode encontrar, sem alterações de fundo, no artigo 20º b) da nova DM) é, a nosso ver, claro quanto à causa da deceptividade superveniente da marca: o uso por parte do titular ou de terceiros autorizados<sup>121</sup>. O uso da marca não está aqui presente apenas por referência a um tempo ou estado da mesma (posterior ao registo e em circulação no mercado), existe uma verdadeira relação de causalidade entre o uso e o engano<sup>122</sup>.

Discordamos, por isso, da, já citada, doutrina e jurisprudência que defendem a transposição dos requisitos da recusa do registo e da nulidade da marca enganosa em si, para a caducidade da marca enganosa por facto superveniente.

Não se exige uma marca expressiva que contenha uma promessa concreta relativamente a uma característica do produto. Basta uma marca que é usada de modo a enganar o consumidor relativamente a certos elementos do produto.

A marca é o instrumento do engano mas a causa do engano é o seu uso<sup>123</sup>. É este uso, exterior à marca, que a transforma em enganosa. A deceptividade superveniente não tem de partir do sinal.

Caducidade não se confunde com invalidade<sup>124</sup>. A invalidade depende de um vício intrínseco da marca: a incongruência entre a informação expressa do sinal e o produto,

---

<sup>121</sup> A mesma interpretação deve ser feita do artigo 50º, n.º 1 c) do RMC.

<sup>122</sup> Para tutelar os casos em que a marca é enganosa em si e por si, posteriormente ao registo, existe o regime da nulidade do registo [artigo 265º, n.º 1 a)], se apenas tivesse este objetivo, o artigo 269º, n.º 2 b) seria desnecessário.

<sup>123</sup> LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual...cit.*, p.329.

<sup>124</sup> A referência, na versão portuguesa, dos diplomas europeus à “extinção” ao invés de “caducidade” é apenas um erro de tradução, o que podemos confirmar comparando com a tradução para outras línguas (Cf. AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito de Marcas*, Coimbra, 2004, p. 542).

independentemente da expectativa do consumidor. A caducidade advém de um facto exterior à marca, o seu uso, que interrompe a correspondência entre a imagem mental que o consumidor tem da marca e do produto com a realidade dos bens e serviços marcados.

Para saber se a marca é enganosa, é necessário verificar se, no caso concreto, o exercício de qualquer faculdade que a marca proporciona ao seu titular cria uma incongruência, não apenas entre o sinal expressivo e o produto, mas entre a imagem que o consumidor médio tem da marca, e que transfere para os produtos, e as características reais dos mesmos.

Não concordamos com o método utilizado pela doutrina<sup>125</sup> e pelos próprios órgãos europeus relativamente aos casos “Emanuel” e “Fiorucci”, que consiste em retirar de casos em que se demonstra que não há suscetibilidade de induzir em erro o consumidor, e por isso não há qualquer uso passível de ser considerado enganoso da marca, uma conclusão de que o uso não é causa da deceptividade da marca.

Tudo se resume aos interesses que se pretende proteger com a figura do uso enganoso da marca. Em nossa opinião, visa-se uma proteção, no contexto do princípio da verdade, não só da lealdade da concorrência, mas também da expectativa do consumidor (tido como consumidor médio).

A proteção do consumidor não é apenas um efeito secundário da tutela da concorrência através da luta contra a concorrência desleal, é antes um objetivo diretamente prosseguido por estas normas.

É por força deste objetivo que a relevância do erro para o consumidor se torna no critério a utilizar na medida da aplicação desta figura. Por outras palavras, é por se visar a proteção dos consumidores que apenas se têm em conta os enganos essenciais para a sua decisão económica.

---

<sup>125</sup> Cf. M<sup>a</sup>. ISABEL GRIMALDOS GARCIA, “*La función de la marca...*”, cit., p.842.



É também por existir uma tutela direta dos interesses do público consumidor que se concede às associações de consumidores a legitimidade para apresentar um pedido de caducidade de uma marca enganosa em si ou pelo seu uso enganoso, nos termos do artigo 45º, n.º4 a) da nova DM.

O uso enganoso pode expressar-se de duas formas:

- a) Ou são alteradas certas características essenciais do produto em que a marca é aposta, deixando de corresponder àquilo que, em sentido amplo, a marca transmite.
- b) Ou é alterada a mensagem que a marca transmite (por exemplo através do seu uso publicitário), de tal forma que não pode ter correspondência com as características essenciais do produto marcado.

Resumindo, trata-se de um uso da marca que gera uma incongruência entre aquilo que a marca transmite, tendo em conta a sua função publicitária, e as características concretas do produto, essenciais para a decisão do consumidor médio.

Limitar esta figura apenas àquilo que o sinal transmite expressamente, é ignorar a tutela que é conferida ao consumidor.

Do exposto acerca do uso enganoso da marca podemos retirar uma tutela jurídica da função de garantia de qualidade não enganosa.

Já tivemos oportunidade de rejeitar o conceito clássico de garantia de qualidade, a função de garantia de qualidade não atua em termos gerais ou absolutos, não é exigível que a marca garanta um nível específico de qualidade, transversal a todos os produtos. Mas atua pela negativa, por referência ao seu uso não enganoso.

Em nosso entender, a garantia de qualidade, corresponde a uma garantia de correspondência entre a imagem que a marca transmite (não apenas através do sinal) e as características que os produtos possuem.

Daí a referência que fizemos ao conceito de conformidade do produto<sup>126</sup>. De acordo com esta visão, a marca apenas garante que o produto marcado é conforme com a imagem que esta transmite, que o consumidor não é induzido em erro relativamente a essa imagem.

A marca caduca quando, por força do uso que dela é feito, deixa de ser capaz de garantir esta correspondência, de cumprir esta sua função, perante a expectativa do consumidor médio. Isto significa que existe um potencial engano da maioria dos consumidores (seria excessiva a caducidade da marca por frustrar a expectativa de um consumidor concreto, individual).

Não é garantida nenhuma qualidade constante (usando agora o termo tradicional de qualidade) visto que não é qualquer descida de qualidade que torna a marca enganosa, apenas aquela que é contrária à mensagem que a marca transmite, relativamente a elementos essenciais para o consumidor médio.

Aliás, na maioria dos casos, o consumidor não espera que todos os produtos marcados sejam exatamente iguais ou possuam exatamente a mesma qualidade objetiva. Apenas espera que todos os produtos estejam de acordo com a mensagem ou a imagem da marca, criada por quem a explora.

Esta função de garantia de qualidade não enganosa, ou de conformidade dos produtos com a mensagem transmitida pela marca, é essencial no domínio da função publicitária da marca.

O consumidor transfere para os produtos marcados toda a imagem subjetiva criada em torno da marca, toda a mensagem que esta transmite.

Se a marca tem a função de criar esta imagem, em benefício de quem a explora, tem também a função de garantir que essa imagem se reflete nos seus produtos, ou seja, de garantir a conformidade dos produtos com essa imagem criada.

---

<sup>126</sup> Cap. 3.3, p.46.

Se tomarmos como exemplo a marca de automóveis “*Tesla Motors*”, verificamos que esta foi capaz de criar, nomeadamente através da publicidade feita à marca em si, uma imagem de marca protetora do ambiente. O consumidor médio associa o nome Tesla à utilização de energia sustentável. O sinal pode indicar, para um consumidor mais astuto e conhecedor da história da ciência, uma referência à energia elétrica mas não é expresso ou sugestivo nesse sentido, aos olhos do consumidor médio.

Poderia o seu titular aplicar esta marca num modelo automóvel com emissões de CO<sub>2</sub> acima da média, que competisse no mercado de motores de combustão?

Na nossa opinião, seria um uso enganoso da marca, visto que o consumidor vai transferir para a sua expectativa sobre o produto, a imagem “*ecofriendly*” que tem daquela marca e esta é uma característica essencial para o consumidor médio de produtos dessa marca.

A marca garante que os produtos não irão contrariar essa imagem.

Já se fosse um automóvel da marca “*Peugeot*”, mesmo que se determinasse que as emissões são um elemento essencial para o consumidor médio, um aumento das emissões no novo modelo, não resultaria num uso enganoso da marca, visto que a mensagem que se transmite ao consumidor médio, não é a de uma marca essencialmente ecológica.

Por, outro lado, um aumento das emissões num automóvel “*Ferrari*” não tornaria a marca enganosa, por não contrariar a mensagem da marca, nem ser um elemento relevante para os consumidores desse tipo de produtos (cujas características essenciais para o consumidor são antes o carácter desportivo, exclusivo, e exótico).

Podemos ver que, nestes mercados, as expectativas do consumidor serão diferentes conforme a imagem que as marcas transmitem (desportiva, “amiga” do ambiente, familiar) e assim a garantia de qualidade atua de tantas maneiras diferentes quantas as diferentes mensagens que essas marcas transmitirem.

A função de garantia de qualidade não enganosa torna-se ainda mais importante e mais evidente ou concretizável, no caso das marcas de prestígio, dado que são marcas

em que a função publicitária assume um papel essencial, reconhecido na lei através da sua proteção para além do princípio da especialidade.

Tomando o exemplo dado por PEDRO SOUSA E SILVA<sup>127</sup>: o titular da marca “*Bentley*” pode-se opor, à luz do artigo 242º, n.º1 do CPI, ao registo de uma marca com o mesmo sinal para pastilhas elásticas, não por existir risco de confusão entre os produtos ou a sua origem, mas apenas porque tal pode por em causa o prestígio adquirido por esta marca anterior. A imagem criada e transmitida pela marca “*Bentley*”, de luxo, exclusividade, prestígio, etc. é dificilmente compatível com pastilhas elásticas pelo que a aposição de um sinal semelhante em produtos deste tipo poria em causa aquela imagem.

Mas se a marca protege o emitente desta mensagem, não deve também proteger o recetor? Em nossa opinião, para que o prestígio “*Bentley*” seja protegido para além do risco de confusão, a marca assegura que os produtos de facto marcados possuem essas características (ou não as põem em causa), ou seja, garante que são produtos exclusivos, luxuosos etc.

Assim, se o titular pretende que outros produtos não defraudem os valores ou a imagem que a sua marca transmite, tem um dever, ainda mais evidente do que nas marcas comuns, de assegurar que os seus produtos são conformes com esses valores, sob pena da marca se tornar enganosa e caducar.

É de relembrar que a causa da deceptividade é o uso feito pelo titular ou por terceiros autorizados. A marca não caduca quando o engano resulte de declarações ou alterações feitas fora do âmbito de uma autorização ou contra as indicações do titular, nem de quaisquer outras causas que não lhe sejam imputáveis.

Assim, a função de garantia de qualidade é, para nós, tutelada diretamente pela lei, através da interpretação *a contrario sensu* da proibição do uso enganoso da marca, é o reverso desta figura. Não deriva da função de indicação de origem, mas está permanentemente ligada a esta, visto que é sempre necessária a capacidade da marca

---

<sup>127</sup> PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial*, Coimbra, 2011, p.147.

de distinguir e a indicação de uma origem pessoal responsável pelo uso não enganoso da marca pressupõe que esta garante esse uso não enganoso.

Portanto, na nossa opinião, tal como no plano económico, as três funções estudadas são também interdependentes no plano jurídico, apesar da evidente prevalência, no nosso sistema, da função distintiva. Nada do que foi dito contraria a ideia de que a marca foi criada com o objetivo principal de distinguir.

Podemos, então, concluir que as expectativas legítimas do consumidor são tidas em conta pelo Direito das marcas, ao garantir um uso não enganoso das mesmas, ou seja, a conformidade dos produtos marcados com toda a informação que a marca transmite.



### PARTE III – A MARCA NA RELAÇÃO DE CONSUMO

Como vimos, a lei das marcas atribui relevância jurídica à tutela da expectativa do consumidor através da consagração jurídica de uma função de garantia de qualidade não enganosa da marca.

Contudo, para um consumidor concreto que vê, de facto, as suas legítimas expectativas em relação a um produto frustradas por uma marca enganosa, a caducidade da marca não resolve o problema.

Um consumidor normal, após adquirir um produto por força de um engano, não se contenta com a caducidade da marca, tem de ser compensado de alguma forma pela violação da sua confiança.

A caducidade da marca enganosa funciona, na nossa perspetiva, como uma proteção essencialmente preventiva, isto é, visa evitar que a marca enganosa provoque um erro no consumidor, daí que seja suficiente a mera suscetibilidade de o induzir em erro.

Tal acontece porque o Direito de marcas apenas tem em conta o *interesse geral público dos consumidores*, não intervém numa relação direta de consumo.

Que direitos tem um consumidor concreto nos casos em que o seu interesse individual, neste caso, a sua legítima expectativa é, de facto, posta em causa? De que modo pode ser compensado quando tal acontece?

Ora, parece-nos evidente que a resposta a esta questão não faz, nem deve fazer, parte do direito das marcas.

O sistema de marcas tem em conta a expectativa do consumidor médio e esta constitui um autêntico limite jurídico à marca, ao seu uso e à sua existência, contudo, esta área do Direito apenas se refere às marcas em si e à sua utilização, estabelece os seus limites, tendo em conta os vários interesses em causa, além dos do beneficiário do direito exclusivo.

Relembramos que o consumidor não é a figura central do Direito de marcas, as marcas são criadas principalmente como um instrumento concorrencial, para benefício do seu titular, não atribuem direitos subjetivos ao consumidor.

A relação de consumo concreta e os direitos subjetivos do consumidor, bem como os meios jurídicos de este os exercer são matérias de outra área do Direito, o Direito do consumo.

Vamos, então, analisar a marca da perspectiva do Direito que tem o consumidor no centro, que visa acima de tudo a proteção dos seus interesses, como parte fraca numa relação de consumo.

## **1. OS DIREITOS GERAIS DOS CONSUMIDORES**

Tendo em conta o artigo 60º da CRP, podemos identificar três direitos fundamentais do consumidor: a) direito à proteção dos interesses económicos, b) direito à informação e c) direito à qualidade dos bens e serviços.

a) O direito à proteção dos interesses económicos do consumidor obriga as outras áreas jurídicas, como a propriedade industrial, a estabelecerem limites aos direitos que são atribuídos aos profissionais, de modo a evitar prejuízos materiais efetivos ou potenciais para o consumidor, como resultado do desequilíbrio contratual existente. Este direito é aprofundado no artigo 9º da LDC, cujo n.º1 estabelece deveres de igualdade e boa fé nos preliminares, formação e vigência do contrato de consumo.

b) O direito à informação impõe a todos os intervenientes do processo produtivo um dever de informar o consumidor, de modo a que este possa formar a sua decisão económica livre e conscientemente (artigo 8º, nº1 da LDC).

Como refere JORGE MORAIS CARVALHO<sup>128</sup>, a informação, em sentido estrito, não se confunde com a promessa, visto que esta implica uma vinculação do emitente a um determinado efeito.

Neste sentido estrito, o direito à informação envolve apenas a mensagem não vinculativa relativamente aos produtos, ou seja, aquela que não integra o conteúdo do

---

<sup>128</sup> JORGE MORAIS CARVALHO, *Manual de Direito do Consumo*, Almedina, 2014, p.92-93.



contrato. É, por exemplo, o caso dos deveres do Estado de informar o consumidor acerca dos seus direitos e modo de os exercer (artigo 7º, n.º1 da LDC).

O Profissional tanto pode ter deveres de informação em sentido estrito, não vinculativa, como deveres de informação com efeitos contratuais, que integra as suas declarações negociais.

A violação desses deveres de informação terá efeitos diferentes consoante faça ou não parte do conteúdo do contrato.

c) O direito à qualidade dos produtos é concretizado pelo artigo 4º da LDC, ao exigir a aptidão dos produtos para satisfazer os fins a que se destinam e que produzam os efeitos que lhes são atribuídos, segundo a lei, ou que façam parte das legítimas expectativas do consumidor.

Dúvidas surgem quanto à expectativa que se visa aqui tutelar: se é a expectativa de um consumidor médio ou, por outro lado, a expectativa de um consumidor em concreto que serve como critério de qualidade.

Para CALVÃO DA SILVA, “as legítimas expectativas do consumidor-contratante na conformidade ou qualidade e na função ou desempenho do bem de consumo por si adquirido serão as que um consumidor médio, colocado na posição do destinatário real (art. 236º do Código Civil) e segundo a boa fé (art. 239º do Código Civil), pode razoavelmente esperar atendendo às cláusulas contratuais e demais circunstâncias”<sup>129</sup>.

Já JORGE MORAIS CARVALHO entende que não se retira da lei nenhuma referência ao consumidor médio neste caso. Estão em causa as legítimas expectativas de cada consumidor em cada caso concreto, devendo ser avaliadas todas as circunstâncias que envolvem aquela relação específica de consumo<sup>130</sup>.

Concordamos com esta posição. O Direito do consumo visa, como já dissemos, compensar o desequilíbrio contratual existente numa relação de consumo concreta

---

<sup>129</sup> CALVÃO DA SILVA, *Compra e Venda de Coisas Defeituosas*, Almedina, 2006, p.124.

<sup>130</sup> JORGE MORAIS CARVALHO, *Manual de Direito do Consumo*, cit., p.97-98. O autor lembra que a lei se refere às expectativas “do” consumidor e não “de um consumidor”.

como consequência, nomeadamente, da diferença de conhecimento, de capacidade económica, e capacidade de determinar o conteúdo do contrato.

Por isso, a expectativa do consumidor nas normas específicas do Direito do consumo deve, salvo disposição legal em contrário, ser analisada por referência ao nível concreto de informação daquele consumidor, tendo em conta a complexidade do mercado em causa e o seu conhecimento acerca dos produtos.

O mesmo já não acontece no Direito das marcas<sup>131</sup>.

Podemos, então, retirar desta norma um critério objetivo de qualidade (uma qualidade imposta por lei) e um critério subjetivo de qualidade (a expectativa do consumidor relativamente ao produto).

Quanto ao conceito de qualidade, apontamos para o que já dissemos *supra*<sup>132</sup>.

Como explica FERREIRA DE ALMEIDA<sup>133</sup>, a qualidade referida a um contrato deve ser entendida atualmente como a qualidade que o produto deve ter, tendo em conta o conteúdo do mesmo. Assim, a qualidade a que o consumidor tem direito consiste na correspondência da coisa entregue com a coisa acordada.

Este conceito de qualidade como conformidade do produto é particularmente importante no regime da venda de bens de consumo, que analisaremos de seguida.

## 2. VENDA DE BENS DE CONSUMO MARCADOS

O DL 67/2003, de 8 de Abril, que transpõe a Diretiva 1999/44/CE, regula os contratos de compra e venda entre profissionais e consumidores (artigo 1º-A, n.º 1) sendo

---

<sup>131</sup> Encontramos, aqui, uma diferença fundamental relativamente ao Direito das marcas, no âmbito do qual se tutela apenas, como vimos, a expectativa do consumidor médio e só nos casos em que a marca falha o cumprimento da sua função de garantir uma qualidade não enganosa. (*supra*, p.13)

Esta diferença vai de encontro ao que defendemos quanto aos objetivos a prosseguir com a proteção do interesse público do consumidor pelo Direito das marcas: É uma proteção meramente acessória e essencialmente preventiva.

<sup>132</sup> P. 30.

<sup>133</sup> FERREIRA DE ALMEIDA, “Qualidade do objecto contratual”, cit., pp.18-20.

também aplicável aos bens resultantes de um contrato de empreitada ou de outra prestação de serviços e à locação de bens de consumo (n.º2).

Neste regime, a desconformidade, isto é, a falta de correspondência entre o bem acordado e o bem entregue, aponta para o incumprimento do contrato, algo que se pode retirar dos direitos específicos que o consumidor tem nos casos em que esta se verifica. Vem, então, contrariar o regime da compra e venda de coisas defeituosas, previsto no CC (artigos 913º e ss.) sujeito aos requisitos do erro.

O artigo 2º deste DL, além de prever a exigência geral de conformidade dos bens (nº1), estabelece os critérios para determinar qual o conteúdo do contrato, com o qual os bens devem ser conformes (nº 2). Ou seja, os critérios de qualificação do objeto contratual.

Isto é, mais do que prever exaustivamente todas as situações de desconformidade, este artigo estabelece critérios de qualificação do objeto do contrato<sup>134</sup>. São esses critérios:

- a) A descrição feita pelo vendedor.
- b) O uso específico a que o consumidor destinou o bem, comunicado e confirmado pelo vendedor.
- c) As utilizações habitualmente dadas aos bens do mesmo tipo.
- d) As qualidades e o desempenho habituais nos bens do mesmo tipo e que o consumidor pode razoavelmente esperar, tendo em conta a natureza do bem e as declarações públicas sobre as suas características concretas feitas pelo vendedor, pelo produtor ou pelo seu representante, nomeadamente na publicidade ou na rotulagem.

---

<sup>134</sup> Cf. JORGE MORAIS CARVALHO, *Manual de Direito do Consumo*, cit., p.190. Para o autor, este artigo não prevê verdadeiras presunções de desconformidade, uma vez que, na sua formulação pela negativa, a verificação de cada alínea determina de imediato a desconformidade com o contrato, sem prova em contrário.

## 2.1. A Marca Como Critério de Desconformidade

Relacionando agora com a marca, que influência pode esta exercer sobre o conteúdo do contrato, para efeitos de aplicação destes critérios?

Em primeiro lugar, se o bem acordado, ou seja, aquele que faz parte do conteúdo do contrato, for um bem de uma determinada marca, por exemplo, por força de uma declaração do vendedor nesse sentido, resulta claramente deste regime que existe desconformidade se o bem entregue não pertencer a essa marca, mesmo se for exatamente idêntico, em todas as restantes qualidades, ao bem previsto no conteúdo do contrato.

A marca, ao exercer a sua função distintiva sobre o bem acordado, torna-se parte do conteúdo do contrato e torna desconformes todos os bens que não sejam por si identificados.

Independentemente das suas outras funções, a marca, pelo simples facto de distinguir o produto que é o objeto do contrato de todos os restantes, atua como critério de qualificação.

Em segundo lugar, a marca constitui um meio indireto de qualificação do objeto marcado, ao fazer a ligação entre aquilo que é publicitado acerca do produto e o produto que é entregue. Torna-se, por isso, num meio essencial para a aplicação da alínea d) do artigo 2º, n.º 2, ou seja para conectar as declarações acerca de características concretas de um produto com o conteúdo do contrato.

Ao fazer esta ligação, a referência à marca traduz-se numa remissão tácita feita pelo vendedor concreto, para o conteúdo das mensagens publicitárias feitas pelo produtor ou outros agentes no processo produtivo<sup>135</sup>.

Neste sentido, FERREIRA DE ALMEIDA afirma que “A marca serve precisamente como meio de referência e de conexão (intertextual) entre o texto do contrato e o texto das

---

<sup>135</sup> Cf. JORGE MORAIS CARVALHO, *Manual de Direito do Consumo*, cit., p.210.

mensagens publicitárias ou informativas. Aquilo que destes consta transporta-se, implicitamente, para o conteúdo do contrato”<sup>136</sup>.

De facto, as mensagens publicitárias assumem um papel cada vez maior na definição do conteúdo do contrato, não só nos casos de compra e venda de bens de consumo, mas em todos os contratos para o consumo, como podemos retirar do artigo 7º n.º 5 da LDC.

Podem mesmo assumir a forma de proposta contratual se forem mensagens completas e formalmente adequadas, ou seja, se possuírem todos os elementos necessários para que a simples aceitação pelo destinatário baste para que se celebre o contrato<sup>137</sup>.

Para que uma informação publicitária seja integrada no conteúdo do contrato, esta tem de ser concreta e objetiva (como se retira do artigo 7º, n.º 5 da LDC), bem como, relevante para o contrato em questão, ou seja, tem de ter um sentido negocial útil<sup>138</sup>.

Apenas têm um sentido contratual útil as informações capazes de gerar no consumidor médio uma expectativa razoável e que se traduzam em qualidades ou desempenhos habituais em bens daquele tipo. É o que se pode retirar do artigo 2º, n.º 2 d) do DL 67/2003.

A este propósito, JORGE MORAIS CARVALHO afirma que “se se tratar de uma declaração que não é interpretada literalmente por um consumidor normal, esta não integra, pelo menos no seu sentido literal, o texto contratual”<sup>139</sup>.

Em terceiro lugar, a marca torna-se num critério de qualificação direto nos casos em que o sinal é expressivo ou sugestivo, relativamente a características do produto, à sua origem geográfica ou, no geral, à pertença a uma certa classe de bens. Há uma comunicação direta, uma promessa acerca de qualidades concretas do produto que

---

<sup>136</sup> FERREIRA DE ALMEIDA, “Qualidade do objecto contratual”, cit., p.47.

<sup>137</sup> Cf. FERREIRA DE ALMEIDA, “ Relevância contratual das mensagens publicitárias”, *RPDC* nº 6,1996, p.31

<sup>138</sup> Cf. JORGE MORAIS CARVALHO, *Manual de Direito do Consumo*, cit., pp. 205-206.

<sup>139</sup> *Ibidem*, p.207.

pode ser equiparada à mensagem publicitária, para efeitos do artigo 2º, n.º 2 d) do DL 67/2003<sup>140</sup>.

Entendemos, por isso, que um sinal expressivo ou sugestivo é uma autêntica declaração pública acerca do produto marcado, vinculativo para o titular da marca e para o vendedor por força do artigo 2º, n.º 2 d) do referido DL. Sem esquecer, no âmbito do Direito das marcas, a possível invalidade da marca em si enganosa.

É de realçar que basta um sinal sugestivo que crie uma expectativa razoável do consumidor, à semelhança do que dissemos acerca da relevância contratual da mensagem publicitária, para que a informação contida nesse sinal faça parte do contrato.

A alínea d) do artigo 2º, n.º2 exige que as declarações públicas incidam sobre características concretas do produto. No entanto, esta exigência de literalidade não deve ser absoluta. Um sinal genérico ou subjetivo que seja sugestivo pode, na nossa opinião, traduzir-se em características concretas habituais num produto daquele tipo, tendo em conta a sua interpretação por um consumidor normal, segundo critérios de razoabilidade. Pode, por isso, servir de critério para a determinação do conteúdo do contrato.

Por exemplo, a marca de farinha “*Branca de neve*”, não indica expressamente, pelo seu sinal, um tipo específico ou concreto de farinha, mas será, na nossa opinião, desconforme com o contrato a venda de farinha de milho (de cor amarela) marcada com esse sinal, visto que o tipo de farinha é, geralmente, uma característica essencial para o consumidor médio desses bens e este afastará mentalmente do conteúdo do contrato as farinhas que não sejam brancas.

E nos casos em que o sinal não for descritivo ou sugestivo, pode a marca servir como critério direto de qualificação?

A resposta é necessariamente afirmativa, tendo em conta a função publicitária da marca.

---

<sup>140</sup> A expressão “nomeadamente” permite-nos afirmar que a sua aplicação não se circunscreve apenas à mensagem publicitária e rotulagem mas a outras declarações públicas como o sinal da marca.

Já dissemos que a marca faz uma ligação entre a publicidade feita ao produto e o produto de facto entregue, contudo, vai para além disto. A marca introduz no conteúdo do contrato uma mensagem própria, independente do seu sinal e da publicidade feita aos produtos.

Como vimos *supra*, a marca, através da sua função publicitária, cria uma imagem de marca, transmite uma mensagem própria que é transferida, na mente do consumidor, para características concretas dos produtos. Esta imagem é normalmente criada e desenvolvida através da publicidade aos produtos e à marca em si, mas qualquer uso da marca é suscetível de contribuir para esta função<sup>141</sup>.

Sobre esta questão, escreve FERREIRA DE ALMEIDA: “À volta de cada marca e de cada modelo de uma marca, cria-se uma imagem que, para além da simples sugestão atrativa, está enriquecida com caracteres concretos e comprováveis (...) O significado de uma marca, referida ao objecto contratual, é o significado que, nas circunstâncias concretas, seja apreensível pelos contraentes a partir das informações disponíveis para o círculo de pessoas a que pertençam. Se entre estas se gerou a convicção de que àquela marca se liga um conjunto de qualidades (...) a referência sintética à marca implica a referência analítica a essas mesmas qualidades”<sup>142</sup>.

As características atribuídas à marca são transpostas, por uma remissão tácita, para o conteúdo do contrato, o que cria uma exigência de conformidade do objeto com essas características. A marca torna-se por si, em virtude da sua função publicitária, num critério de qualificação do objeto contratual.

Deve-se analisar no caso concreto, qual a imagem subjetiva que o consumidor, naquelas circunstâncias, com aquele nível de informação, tem da marca e em que características específicas do bem se pode esta refletir. Geralmente, quanto mais

---

<sup>141</sup>Veja-se a opinião de JORGE MORAIS CARVALHO, *Manual de Direito do Consumo*, cit., p.210, “a referência a um sinal distintivo de terceiro constitui uma remissão tácita para as características associadas a esse sinal distintivo, *podendo* essas características resultar da publicidade” (itálico nosso).

<sup>142</sup> FERREIRA DE ALMEIDA, “Relevância contratual das mensagens publicitárias”, *RPDC* nº 6, pp.22-23.

célebre ou notória é a marca e mais intensiva a publicidade que a envolve, maior peso tem na expectativa do consumidor e, consequentemente, no conteúdo do contrato.

O princípio é o mesmo que está por trás da função de garantia de qualidade não enganosa que vimos defender.

As decisões económicas do consumidor cada vez mais se baseiam em critérios subjetivos, na imagem mental que este tem da marca. Cada vez é mais necessária uma adaptação do Direito a esta realidade.

Assim, quando a legítima expectativa do consumidor, criada pela marca, é frustrada, por força da não correspondência dos produtos àquilo que a marca representa, este pode, nos termos já vistos, demandar a caducidade da marca.

Mais comum será, no entanto, que o consumidor pretenda exercer os direitos subjetivos que lhe cabem pela desconformidade do produto, à luz deste regime da venda de bens de consumo: reparação ou substituição do bem, redução do preço e resolução do contrato (artigo 4º, n.º 1) <sup>143</sup>.

Tal apenas será possível, em ambos os casos, se essa expectativa for normal, razoável e relativa a elementos concretos do produto, ainda que resulte da mensagem subjetiva transmitida pela marca.

---

<sup>143</sup> A doutrina tem entendido que estes direitos não seguem uma determinada hierarquia, isto é, nenhum é subsidiário de outro, podendo o consumidor optar por aquele que melhor compensa a frustração da sua expectativa, relativamente ao produto marcado., CF. JORGE MORAIS CARVALHO, *Manual de Direito do Consumo*, cit., p.222 e ss.



## CONCLUSÃO

Em face do exposto podemos concluir que existe uma tutela jurídica da expectativa do consumidor que é criada pela marca.

O Direito das marcas tutela a expectativa do consumidor médio, tendo em conta um interesse geral público dos consumidores.

Esta tutela essencialmente preventiva e excecional (tendo em conta os principais objetivos do Direito industrial) é feita através da consagração jurídica da função de garantia de qualidade não enganosa da marca. Através desta função a marca garante que a qualidade do bem, isto é, as suas características essenciais e desempenho, correspondem àquilo que a marca transmite, não apenas pelo carácter sugestivo do seu sinal mas através da mensagem própria e autónoma originada pela sua função publicitária. Daqui se retira que a expectativa legítima criada pelo público consumidor (através do consumidor médio), tendo em conta aquilo que a marca transmite, não pode ser frustrada quando transposta para elementos concretos do produto. Se assim for, a marca torna-se enganosa e deixa de ser capaz de exercer esta função, pelo que caduca.

Assim, o uso enganoso da marca é o que impossibilita a correspondência entre esta informação da marca, que cria uma expectativa, e a realidade do produto.

Exclui-se assim do âmbito desta proteção, uma expectativa baseada apenas no pressuposto do consumidor de que os produtos marcados terão uma constância qualitativa. Os produtos apenas têm de ser homogêneos naquilo que corresponda ao que a marca transmite. Em tudo o resto que não contrarie essa mensagem podem variar tendo em conta a liberdade do titular do direito de marca.

Cabe ao aplicador do Direito determinar, no caso concreto, o modo como deve ser interpretada a mensagem subjetiva emitida pela marca, tendo em conta padrões de razoabilidade e o nível de informação ou esclarecimento do consumidor médio nesse mercado. A interpretação desta mensagem vai determinar a sua transposição para

características concretas que o produto tem de possuir para não a contrariar, isto é para não frustrar as legítimas expectativas criadas com base nessa mensagem.

Deve-se ter em conta, neste juízo, uma análise informada do comportamento psicológico do consumidor, para melhor determinar a sua expectativa e o modo como esta é influenciada pela imagem subjetiva que a marca cria<sup>144</sup>.

Podemos ver a nossa posição como intermédia, na medida em que alarga os requisitos da deceptividade superveniente da marca, para incluir os resultados da sua função publicitária, mas não ao ponto de englobar qualquer uso da marca, apenas o que contrarie esta mensagem subjetiva quando transposta, segundo juízos de razoabilidade e normalidade, para a realidade. Entendemos que existe uma garantia de qualidade diretamente protegida e autónoma, mas apenas como consequência da proibição do uso enganoso da marca, visto nestes termos.

O Direito do consumo, nomeadamente no regime da venda de bens de consumo, tutela a expectativa concreta de um consumidor, o seu interesse individual, tendo em conta a relevância contratual da marca.

É possível transpor para o contrato de consumo, servindo como elemento de qualificação, não só a marca vista como elemento do produto, nem apenas a mensagem que expressa ou implicitamente se pode retirar do sinal, mas também, a sua mensagem subjetiva, ou imagem de marca, resultante da função publicitária, que viemos incluir, de modo semelhante, no espírito das normas de proibição do uso enganoso da marca.

Assim, dentro de determinados critérios de responsabilidade previstos neste regime, o consumidor pode exercer os seus direitos relativos à desconformidade do produto, quando este não corresponda aquilo que se entenda ser a sua real expectativa, razoável e normal, criada pela imagem subjetiva marca.

---

<sup>144</sup>Cf. THOMAS LEE, GLENN CHRISTENSEN, ERIC DEROSIA, "Trademarks, Consumer Psychology, and the Sophisticated Consumer", *Emory Law Journal*, 2008, pp.583 e ss. Aplicando o "*Consumer Behavior Model*" conseguimos, com recurso a critérios utilizados na psicologia do consumo (baseados, por exemplo na idade, género, nível literário ou na força da marca) evitar os estereótipos errados e presunções imprecisas, feitos pelos tribunais, acerca da expectativa e comportamento do consumidor médio de um certo produto ou Mercado.

Tudo isto resulta de dois pressupostos: O primeiro de que devemos interpretar os conceitos e disposições aplicáveis a uma relação de consumo tendo em conta uma ótica do consumidor, inspirada pelas normas gerais de proteção do consumidor, nomeadamente a CRP.

E o segundo de que a função publicitária da marca deve ter e tem uma relevância jurídica que acompanhe a sua relevância económica no mercado de hoje em dia.

Não subscrevemos, por isso, as teorias que vêm na nova DM um retrocesso nesse sentido.

Atribuir relevância jurídica à função publicitária não significa, necessariamente, estender os direitos do titular e cultivar o subjetivismo na tomada de decisões económicas por parte dos consumidores. Como esta dissertação pretende demonstrar, tanto no contexto do Direito das marcas, como também relativamente ao Direito de defesa do consumidor em relações de consumo concretas, considerar a função publicitária como uma função jurídica da marca pode ser uma janela para uma defesa do consumidor que o protege de forma razoável desse subjetivismo, através da tutela da sua expectativa.

Ignorar este problema através da negação da relevância jurídica da função publicitária, apenas vai torna-lo mais forte na prática.

O sistema não é claro nem conclusivo quanto a esta matéria, pois parece ainda estar em mudança<sup>145</sup>.

Mas esta é, na nossa opinião a interpretação que melhor concilia os interesses em causa.

O Direito das marcas tem de se adaptar, tem de se autolimitar para verdadeiramente podermos defender estes interesses no mercado concorrencial. Para combater os perigos sociais que podem resultar do uso enganoso das marcas ou do excesso de subjetivismo a estas associado e potenciar as suas verdadeiras vantagens.

É necessária, por isso, a sua abertura à proteção geral do consumidor, nos termos que expusemos neste trabalho.

---

<sup>145</sup> Como afirmam VANZETTI e DI CATALO, *in*, LUIS COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, cit., pp. 138-139.

## BIBLIOGRAFIA

- ABREU, Coutinho de, *Curso de Direito Comercial*, Vol.1, Coimbra, Almedina, 1999
- ASCENSÃO, José de Oliveira, *Direito comercial*, vol.2, Lisboa, AAFDL, 1988
- CALLMAN, *The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies* vol.3, Mundelein, 1967
- CAMPINOS, António e GONÇALVES, Luís Couto, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Coimbra, Almedina, 2015
- CARVALHO, Américo Da Silva, *Direito de Marcas*, Coimbra Editora, 2004
- CARVALHO, Jorge Morais, *Manual de Direito do Consumo*, Coimbra, Almedina, 2014
- CARVALHO, Jorge Morais, *Os Contratos de Consumo*, Coimbra, Almedina, 2012
- CARVALHO, Maria Miguel, “As funções da marca e a jurisprudência do TJUE”, *Revista de Direito Intelectual* nº1, 2014
- CARVALHO, Maria Miguel, *Merchandising de Marcas*, Coimbra, Almedina, 2003
- CORREIA, Ferrer, *Lições de Direito Comercial*, vol. 1, Universidade de Coimbra, 1973
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, “Las funciones de la marca”, ADI V, 1979
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Madrid, Marcial Pons, 2004
- FERREIRA DE ALMEIDA, Carlos, “Relevância contratual das mensagens publicitárias”, *RPDC* nº 6, 1996
- FERREIRA DE ALMEIDA, Carlos, “Qualidade do objeto contratual”, *EDC* nº7, 2005
- FERREIRA DE ALMEIDA, Carlos, *Contratos II*, Coimbra, Almedina, 2007
- FERREIRA DE ALMEIDA, Carlos, *Direito do Consumo*, Coimbra, Almedina, 2005

FEZER, Karl-Heinz, *Entwicklungslinien und prinzipien des markenrechts in Europa*, GRUR, 2003

FRANCESCHELLI, Remo, *Sui Marchi di Impresa*, 4ª ed., Milano, Giuffrè Editore, 1988

GALLI, Cesare, *Funcioni del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, Giuffrè, 1996

GARCIA, M.ª Isabel Grimaldos, “*La función de la marca como indicador de la calidad del producto o servicio a la luz de los casos Emanuel y Fiorucci*”, ADI 28, 2007-2008

GONÇALVES, Luís Couto, *Função Distintiva da Marca*, Coimbra, Almedina, 1999

GONÇALVES, Luís Couto, *Manual de Direito Industrial*, Coimbra, Almedina, 2014

GUTIÉRREZ, Ángel Martínez, *La marca engañosa*, Madrid, Civitas, 2002

ISAY, Hermann, *Die Selbständigkeit des Recchts na der Marke*, GRUR, 1929

KOPPENSTEINER, “*A função da marca*”, Scientia Iuridica, Universidade do Minho, 2014

LALIN, Arian, *El cambio de forma de la marca*, Santiago de Compostella, Instituto de Derecho Industrial, 1985

LIZ, Jorge Pegado, *Introdução ao Direito e à Política do Consumo*, Lisboa, Editorial Notícias, 1999

LASTRES, Otero, “*La autorización del anterior titular de la marca y la protección de los consumidores*”, ADI III, 1976

MASSA, Giovanni, *Funzione Attrattiva e Autonomia del Marchio*, Napoli, Jovenne Editore, 1994

MCCARTHY, Thomas, *Trademarks and Unfair Competition vol. 1*, New-York, Clark Boardmann Callaghan, 1996

MICHAELS, Amanda, *A Practical approach to trademark law*, Oxford, Oxford University press, 2010

MONTE, Mário Ferreira, *Da Protecção Penal do Consumidor*, Coimbra, Almedina, 1996

- OLAVO, Carlos, *Propriedade Industrial*, Coimbra, Almedina, 1997
- OLIVEIRA, Fernando Baptista de, *O Conceito de Consumidor*, Coimbra, Almedina, 2009
- PETTITI, Priscilla, *Il Marchio di Gruppo*, Milanmo, Giuffrè, 1999
- RODRIGUES, Luís Silveira, “Direito Industrial e tutela do consumidor”, in, *Direito Industrial* (AA.VV.) vol. II, Coimbra, Almedina, 2002
- SENFLEBEN, Martin, “Trademark protection- A blackhole in the intelectual property galaxy?”, 42 IIC, 2011
- SERENS, Nogueira, “Aspectos do princípio da verdade da marca”, Separata do Boletim da Faculdade de Direito da universidade de Coimbra, 2002
- SILVA, João Calvão da, *Compra e Venda de Coisas Defeituosas*, Coimbra, Almedina, 2006
- SILVA, Pedro Sousa e, “O princípio da especialidade das marcas. A regra e a excepção: as marcas de grande prestígio”, ROA, ano 58, T.1, 1998
- SILVA, Pedro Sousa e, *Direito Industrial*, Coimbra Editora, 2011
- TURNER, Jonathan D. C, *Intellectual Property and EU Competition Law*, Oxford, Oxford University press, 2010
- VANZETTI, Adriano, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in RDC, anno LIX, 1961,
- VANZETTI, Adriano, *La Nuova Legge Marchi*, Milano, Giuffrè, 1993